



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Учебное пособие**

Астана  
2013

**УДК 347.77(574):(075.8)**  
**ББК 67.404.3(5Каз)Я73**  
**П68**

Министерство юстиции Республики Казахстан  
Институт законодательства Республики Казахстан

Рекомендовано Научно-методическим советом  
ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»

**Рецензенты:**

**Шиктыбаев Т.Т.**, доктор юридических наук  
**Зинченко В.В.**, кандидат юридических наук

**Коллектив авторов:**

**Баймолдина З.Х.** – заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, кандидат юридических наук, доцент; **Каудыров Т.Е.** – главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор (руководители авторского коллектива) - введение, глава 1; **Идрышева С.К.** - ведущий научный сотрудник, доктор юридических наук РФ, доцент - главы 7,8,9 (совместно с младшим научным сотрудником, магистром юридических наук **Калкеновой Д.М.**)  
**Братусь Д.А.** - ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук - глава 2;  
**Елеусизова И.К.** - ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук - глава 4;  
**Туленова Г.К.** - старший научный сотрудник, магистр юридических наук: глава 5.  
**Абдрахманова С.Ж.** - старший научный сотрудник, магистр юридических наук - главы 6, 9;  
**Жакупов Р.Е.** - научный сотрудник, магистр юридических наук - глава 3.

**П68 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:** Учебное пособие / Отв. ред. к.ю.н., доцент З.Х. Баймолдина, д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2013. – 264 с.

**ISBN 978-601-7366-08-7**

Учебное пособие является одним из результатов фундаментального исследования «Вопросы совершенствования системы охраны объектов интеллектуальной собственности», проведенного сотрудниками отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства Института законодательства Республики Казахстан.

Авторами освещаются общие и специальные вопросы права интеллектуальной собственности. Кроме теоретических и нормативных источников, применены материалы судебной практики и статистические данные.

Авторский коллектив надеется, что учебное пособие будет полезным для студентов, магистрантов юридических и иных специальностей, а также для юристов-практиков.

**УДК 347.77(574):(075.8)**  
**ББК 67.404.3(5Каз)Я73**

**ISBN 978-601-7366-08-7**

© Коллектив авторов, 2013  
© ГУ «Институт законодательства  
Республики Казахстан», 2013

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Бернская конвенция	Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г.
ВОИС	Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности
Всемирная конвенция	Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г.
Конституция РК	Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
ГК, ГК РК, Кодекс ГК КазССР	Гражданский кодекс Республики Казахстан Гражданский кодекс Казахской Советской Социалистической Республики от 28.12.1963 г.
ГПК РК	Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон об авторском праве	Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 г. «Об авторском праве и смежных правах»
в.	век
г.	год
гл.	глава
др.	другой (-ая, - ое, - ие)
Закон об охране селекционных достижений	Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» от 13.07.1999 г. № 422-І
Закон о товарных знаках	Закон Республики Казахстан от 26.07.1999 г. №456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
Закон о топологиях	Закон Республики Казахстан «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 29.06.2001 г. № 217-ІІ
КазССР	Казахская Советская Социалистическая Республика
КоАП РК	Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
КоБС	Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»
М.	Москва
п.	пункт
пп.	подпункт
Парижская конвенция	Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.
Патентный закон РК	Патентный закон Республики Казахстан от 16.07.1999 г. № 428-І

п.л.	печатный лист
пр.	прочий (-ая, -ее, -ие)
РСТ	Patent cooperation treaty (Договор о патентной кооперации) от 19 июня 1970 г.
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
т.д.	так далее
т.е.	то есть
т.п.	тому подобное
УК РК	Уголовный кодекс Республики Казахстан
ч.	часть

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>7</b>
<b>Глава 1. Право интеллектуальной собственности (общие положения) .....</b>	<b>9</b>
§1.1. Понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной собственности .....	9
§1.2. Классификация объектов права интеллектуальной собственности. Институты права интеллектуальной собственности .....	18
§1.3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности .....	21
§1.4. Система охраны прав интеллектуальной собственности.....	24
<b>Глава 2. Авторское право .....</b>	<b>41</b>
§2.1. Объекты авторского права .....	41
§2.2. Субъекты авторского права .....	52
§2.3. Содержание авторских прав. Пределы осуществления авторских прав .....	66
§2.4. Срок действия авторских прав .....	74
§2.5. Авторские договоры .....	75
§2.6. Коллективное управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав .....	80
§2.7. Защита авторских и смежных прав .....	89
<b>Глава 3. Смежные права .....</b>	<b>92</b>
§3.1. Объекты смежных прав .....	92
§3.2. Субъекты смежных прав .....	94
§3.3. Содержание смежных прав .....	96
§3.4. Срок действия смежных прав .....	100
<b>Глава 4. Право на изобретения, полезные модели, промышленные образцы .....</b>	<b>102</b>
§4.1. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы как объекты патентно-правовой охраны .....	102
§4.2. Субъекты прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы .....	116
§4.3. Оформление прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Сроки действия патентов .....	125
§4.4. Содержание прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы .....	137
§4.5. Защита прав авторов и патентообладателей .....	144

<b>Глава 5. Право на селекционные достижения .....</b>	<b>151</b>
§5.1. Понятие, условия правовой охраны и виды селекционных достижений .....	151
§5.2. Субъекты прав на селекционные достижения .....	156
§5.3. Содержание прав на селекционные достижения .....	158
§5.4. Патентная форма охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Срок действия патента на селекционное достижение .....	165
§5.5. Защита прав на селекционные достижения .....	173
<b>Глава 6. Право на топологии интегральных микросхем .....</b>	<b>179</b>
§6.1. Понятие и условия правовой охраны топологии интегральных микросхем .....	179
§6.2. Субъекты прав на топологии интегральных микросхем .....	182
§6.3. Содержание прав на топологии интегральных микросхем .....	182
§6.4. Оформление прав на топологии интегральных микросхем. Срок действия исключительного права на использование топологии интегральных микросхем .....	185
§6.5. Распоряжение правами на топологии интегральных микросхем	186
§6.6. Защита прав на топологии интегральных микросхем .....	188
<b>Глава 7. Право на нераскрытую информацию .....</b>	<b>190</b>
§7.1. Понятие и условия правовой охраны нераскрытой информации	190
§7.2. Субъекты права на нераскрытую информацию .....	197
§7.3. Распоряжение правами на нераскрытую информацию .....	198
§7.4. Защита прав на нераскрытую информацию .....	203
<b>Глава 8. Право на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг .....</b>	<b>206</b>
§8.1. Понятие и виды средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг .....	206
§8.2. Фирменное наименование и коммерческое обозначение как средства индивидуализации участников гражданского оборота .....	208
§8.3. Товарные знаки и знаки обслуживания .....	218
§8.4. Понятие и правовой режим наименования места происхождения товара .....	239
§8.5. Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг .....	250
<b>Глава 9. Секретные объекты промышленной собственности .....</b>	<b>254</b>
§9.1. Правовая охрана секретных объектов промышленной собственности .....	254
§9.2. Обращение с секретными объектами промышленной собственности .....	256

## Введение

Вопросам интеллектуальной собственности, их правовому регулированию и совершенствованию государством уделяется значительное внимание.

Еще в 1996 г., практически в первые годы обретения государственной независимости, в «Меморандуме Президента Республики Казахстан» Глава нашего государства Н.А. Назарбаев определил, что к рубежу третьего тысячелетия Казахстан должен подойти не только с окончательно реформированной экономикой, но и со стабильным экономическим ростом, повышением уровня жизни населения, практически нулевым уровнем инфляции, открытой и полностью либерализированной экономикой, отличающейся гибкостью, восприимчивостью ко всему новому, бурной деловой активностью<sup>1</sup>.

В дальнейшем почти в каждом ежегодном Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана указывается, что одним из «приоритетов ускорения социально-экономического развития Казахстана является создание благоприятных условий для производства товаров с защищенной торговой маркой и правами интеллектуальной собственности»<sup>2</sup>. По словам Президента Республики Казахстан, «социальная значимость проектов в рамках индустриально-инновационного развития абсолютна. Эта программа остается главным ориентиром модернизации экономики. Все государственные органы должны считать эту работу своей основной заботой... Важно увеличить бюджетные расходы на финансирование перспективных научных исследований через выделение инновационных грантов. Новый Закон «О науке» закладывает основу для системной государственной поддержки науки. Необходимо поддержать отечественных ученых. Вокруг Назарбаев Университета должен сложиться инновационно-интеллектуальный кластер, способствующий трансферту и созданию новых технологий.

Законодательная основа у нас есть. Это ... Закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». На его основе надо наращивать инновационный потенциал взаимодействия государства, бизнеса и науки»<sup>3</sup>.

В своем рубежном, изменяющем привычные ориентиры развития рыночного общества Послании народу страны «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» Нурсултан Назарбаев сказал: «В Казахстане, если смотреть по экономике в целом, один

---

<sup>1</sup> Назарбаев Н.А. Об итогах развития страны и основных задачах исполнительной власти на среднесрочную перспективу: Меморандум Президента Республики Казахстан. - Алматы, 1996. – 134 с. С. 107.

<sup>2</sup> Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана. Послание Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 28.01.2012

<sup>3</sup> Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана. Послание Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 28.01.2012

работник в год производит продукции на 17 тысяч долларов. В развитых странах этот показатель превышает 90 тысяч долларов. Вывод очень простой: нам надо исправлять ситуацию - повышать производительность и внедрять инновации». Иного пути развития, кроме прогресса науки и техники, повышения образованности народа, участия в современном технологическом переделе мира, для нашей страны нет. Осознание этого положения руководством Казахстана подтверждается неуклонным курсом на создание благоприятных условий инвестирования в современную высокотехнологичную, энергосберегающую, экологически чистую индустрию<sup>4</sup>.

Построение такой промышленности, в свою очередь, невозможно без использования инженерной мысли и всего иного творческого потенциала общества.

Вопросы развития системы интеллектуальной собственности, увеличения круга ее объектов требуют создания действенной системы правовой охраны результатов интеллектуальной творческой деятельности, включающей в себя как нормы о регистрации и использовании прав, так и нормы своевременной и эффективной защиты нарушенных прав. Законодательство, государственные органы и организации, а также саморегулируемые общественные объединения бизнеса в данной области должны создать комфортную для авторов, изобретателей, селекционеров, композиторов, художников, артистов и других творческих работников правовую среду, стимулирующую создание работниками творчества все новых и новых достижений, обогащающих культуру, науку и производство суверенного Казахстана.

Казахстанская система охраны интеллектуальной собственности глубоко интегрирована в мировую систему охраны данных объектов. Вот уже более 10 лет идет постоянная напряженная работа всех государственных органов и специализированных организаций Казахстана по приведению патентной системы Казахстана в соответствие с требованиями соглашения TRIPS, которая предъявляет необходимые и достаточные требования для Казахстана в области интеллектуальной собственности для вступления во Всемирную торговую организацию.

Казахстан также проводит работу по приведению отечественной системы охраны интеллектуальной собственности в соответствие Соглашению о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, ратифицированному Законом Республики Казахстан от 30 июня 2011 года № 448-IV.

---

<sup>4</sup> «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» (10.07.2012)



## **Глава 1. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)**

§1.1. Понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной собственности

§ 1.2. Классификация объектов права интеллектуальной собственности. Институты права интеллектуальной собственности

§1.3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности

§1.4. Система охраны прав интеллектуальной собственности

### **§1.1. Понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной собственности**

#### **Понятие объекта интеллектуальной собственности**

Среди объектов гражданского права значительное место занимают объекты интеллектуальной собственности. Ст. 115 ГК РК делит объекты гражданских прав на такие виды, как **имущественные блага и права и личные неимущественные блага и права**. К имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, ценные бумаги, работы, услуги, имущественные права и др. имущество. Среди этих традиционных вещей и прав в качестве однопорядковых им категорий закон упоминает и **«объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий»**.

При этом следует отметить тот факт, что единого определения интеллектуальной собственности в законодательстве и науке нет. Ответ на вопрос, что такое интеллектуальная собственность, можно получить как из международно-правовых источников, так и из законодательства нашей страны.

Ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности от 14 июля 1967 г. (далее – Конвенция ВОИС) относится к источникам первой группы. В смысле этой конвенции «интеллектуальная собственность» включает **права, относящиеся к:** литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также **все др. права**, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Патентное право: Сб. нормат.-правовых актов / Сост. Т. Каудыров, Э. Фаизова. - Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 304 с.

В казахстанском законодательстве понятие рассматриваемых объектов можно уяснить из ГК РК, Закона об авторском праве и смежных правах от 10 июня 1996 г. В той или иной мере уяснению сущности и выработке понятия интеллектуальной собственности способствует изучение содержания статей 14, 59, 115, 119, 125, 126 Общей части и 961 - 970 Особенной части ГК РК.

Так, ст. 961 ГК РК установила, что к объектам права интеллектуальной собственности относятся:

- 1) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
- 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

**К результатам интеллектуальной творческой деятельности, в свою очередь, относятся:**

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
- 3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- 4) селекционные достижения;
- 5) топологии интегральных микросхем;
- 6) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
- 7) др. результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных ГК РК или иными законодательными актами.

Если объекты права собственности – вещи, и материальный характер есть главное их свойство, то главной характеристикой объекта интеллектуальной собственности (произведение науки, литературы или искусства, техническое или художественно-конструкторское решение), является то, что это **не материальный, а идеальный объект<sup>6</sup>, «неосязаемые и бестелесные вещи»<sup>7</sup>, «бестелесное имущество»<sup>8</sup>, результат чувственной и мыслительной деятельности, идеальное решение философской или технической задачи.**

Этот вывод об идеальном решении остается в силе, даже если впоследствии оно будет воплощено в материальную форму конкретного изделия, образца и пр.

Эти свойства неосязаемости и бестелесности в полной мере отражает термин **«информация»**. Любой объект интеллектуальной собственности в сущности, если отбросить те или иные видовые особенности, представляет собой информацию, имеющую **эстетическую, познавательную или коммерческую ценность** с точки зрения заложенных в ней творческих идей, факторов, индивидуализирующих что-либо или способствующих эффективно хозяйствованию. Так, например, содержат в себе тот или иной объем нового, а, следовательно, являются информацией являются книги,

---

<sup>6</sup> Гражданское право: Учебник. Ч. III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПРОСПЕКТ, 1998. С. 4, 5.

<sup>7</sup> Розенберг П. Основы патентного права США. - Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1979. С.42

<sup>8</sup> Вещные права в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы: Жеті жарғы, 1999. С. 17

фильмы, спектакли, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и др. объекты творческой деятельности и индивидуализации.

Но всякая ли информация есть объект интеллектуальной собственности? Мы полагаем, что нет. Объектом интеллектуальной собственности является только информация, составляющая объекты ее охраны, названные таковыми в законодательстве, – результаты интеллектуальной творческой деятельности и средства индивидуализации субъектов рынка, их товары и услуги. Не являются, к примеру, объектом авторского права, не охраняются законом и не являются, соответственно, объектами интеллектуальной собственности, сообщения о событиях и фактах, имеющие характер простой информации. Например, о том, что то или иное официальное лицо совершило поездку в тот или иной регион, о погоде на ближайшие дни и перспективу, информация о движении транспорта и пр.

Вместе с тем единица информации - результат интеллектуальной творческой деятельности или приравненный к нему объект - обладают потребительской, рыночной ценностью, прежде всего, по причине появляющихся в их отношении определенных прав. Если, к примеру, взять книгу, то ее ценность выражается не в материалах, в которых она воплощена, какими дорогими они бы ни были. Ценность книги, как и фильма, спектакля, изобретения, проекта оригинального здания и пр., заключается в неимущественных и имущественных правах автора и других лиц на данный результат творчества.

Сравнивая тексты источников национального и международного права, можно заметить, что в последних сделан акцент на то, что «интеллектуальная собственность» - это не материальные объекты, вернее, не сами объекты, а права, относящиеся к таким объектам (например, приведенная нами выше ст. 1 Конвенции, учреждающей ВОИС).

Отсюда следует вывод, что выражение «право интеллектуальной собственности» при толковании смысла звучит как «право на права», что на первый взгляд выглядит тавтологией. Полагаем, что это не так, поскольку ст. 114 ГК РК однозначно относит права к объектам имущества. В таком случае выражение «объект интеллектуальной собственности» уже содержит в себе указание на то, что речь идет о правах на результат творчества или средство индивидуализации, и оно равнозначно термину «объект права интеллектуальной собственности».

**Характерные признаки интеллектуальной собственности** как объекта гражданских прав выглядят следующим образом:

- бестелесность и идеальность (нематериальность);
- специфическая форма закрепления прав и состояния присвоенности объекта.

**Бестелесность и идеальность** объектов интеллектуальной собственности означает, прежде всего, их нематериальный вообще и неимущественный (в гражданско-правовом смысле) характер. Он вытекает из отмеченной нами выше информационной сущности исследуемых объектов.

Признак бестелесности воплощает в себе такие свойства информации, как самостоятельность по отношению к своему носителю; возможность многократного использования; неисчерпаемость при потреблении; возможность сохранения передаваемой информации у передающего субъекта; способность к сохранению, агрегированию, интегрированию, накоплению, «сжатию»; количественная определенность; системность<sup>9</sup>.

Вещные права и права интеллектуальной собственности различаются главным образом по признаку бестелесности. Объект вещных прав есть всегда индивидуально-определенная вещь, тогда как объект права интеллектуальной собственности - это комплекс неимущественных и связанных с ними имущественных прав. Для субъекта указанного права менее важны материальные воплощения его идей (книги, фильмы, изобретения и пр.), чем закрепленные на законном основании исключительные права по их использованию.

**Идеальность** рассматриваемых объектов выражает источник возникновения прав. Объекты авторского права так же, как и изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения и ноу-хау, есть идеальные решения тех или иных нравственных, социальных, логических, научно-технических или художественно-конструкторских задач.

Идеальность или идеальное решение означает в той или иной степени завершенное разрешение таких задач в результате мыслительной, умственной деятельности. Задача решается сначала в мозгу человека, а только затем воплощается в конкретные книги, фильмы, изделия, устройства, вещества, способы и пр.

Конечно же, признак идеальности присутствует в разной степени в различных объектах. Например, в художественных произведениях он проявляется более четко, чем в изобретениях, реальность воплощения которых есть одно из условий для предоставления им правовой охраны. В средствах индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров и услуг признак идеальности почти не проявляется и сводится к идеальности закрепляемых прав. Однако нет объекта интеллектуальной собственности, не содержащего признак идеальности. В противном случае он превращается в традиционный объект вещного права.

Сказанное позволяет определить объект интеллектуальной собственности как **«разновидность охраняемой правом информации в виде комплекса личных неимущественных и имущественных прав на объективированные результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг».**

Можно выделить следующие конструкции законодательного понимания объекта интеллектуальной собственности:

---

<sup>9</sup> Смирнов Г.И. О развитии изобретательского и патентного права в системе советского права // Право промышленной и интеллектуальной собственности. – Новосибирск: ВО «Наука», 1992. - С. 117.

- **разновидность имущества и объект права собственности;**
- **результат творчества и средство индивидуализации.**

Рассмотрим последовательно каждое из данных представлений.

Как **разновидность имущества** данные объекты рассматриваются в ст. 125 ГК РК. Уже в наименовании данной статьи эти объекты названы интеллектуальной **собственностью** и располагаются в параграфе 1 Гл. 3 ГК РК об общих положениях права собственности, в частности в том блоке статей, который посвящен источникам возникновения и разновидностям имущества.

В качестве подтверждения реальности участия объектов интеллектуальной собственности в обороте наряду с др. традиционными объектами гражданских прав ст. 59 ГК РК устанавливает, что вкладом в уставный капитал хозяйственного товарищества наряду с деньгами, ценными бумагами, вещами могут быть имущественные права, в том числе интеллектуальная собственность.

Ранее действовавшая ст. 2 Закона об авторском праве, озаглавленная «Основные понятия», прямо указывала, что «интеллектуальная собственность - это собственность на объективированные результаты творческой деятельности».

Такое понимание получило место в законодательстве нашей страны во многом в силу исторических причин. Периодом осознания развитыми странами Европы особенностей таких объектов, как литературные произведения, изобретения, музыкальные и научные произведения, являются XVII-XIX вв., а идеологической и правовой основой послужили соответственно теория естественного права и возрожденное римское гражданское право. К новым правовым явлениям применяли старые, проверенные юридические конструкции, каковой была, в частности, конструкция права собственности. Так появились и закрепились в законодательстве ряда стран такие понятия, как «литературная собственность», «художественная собственность», «научная собственность», «промышленная собственность». Впоследствии от них отказались, и появилась другая теория - «теория интеллектуальных прав» на результаты творчества, понимаемые как особые, отличные от вещных и обязательных прав, права. Но термин «интеллектуальная собственность» остался, хотя вызывал и вызывает активное неприятие многими специалистами.

Еще одно законодательное понимание объектов интеллектуальной собственности, а именно - как **результатов творчества и средств индивидуализации**, содержится в этой же ст. 125 ГК РК, а также более явно - в ст. 961 ГК РК. Из анализа текстов следует, что исключительное право гражданина или юридического лица распространяется не на любые объекты гражданских прав, а на ограниченный круг объектов, которые должны представлять собой либо результат интеллектуального творческого труда, либо являться средством индивидуализации юридических лиц или их товаров и услуг.

## **Понятие права интеллектуальной собственности**

Необходимо различать право интеллектуальной собственности в **объективном и субъективном смыслах.**

Право интеллектуальной собственности определенного лица на конкретный объект есть право интеллектуальной собственности в субъективном смысле в противовес совокупности норм ГК РК и др. нормативных правовых актов, составляющей подотрасль законодательства об интеллектуальной собственности и являющейся правом интеллектуальной собственности в объективном смысле.

Следует остановиться на законодательной интерпретации указанного права интеллектуальной собственности. Обзор казахстанского законодательства показывает, что право интеллектуальной собственности понимается как:

- **элемент гражданской правоспособности;**
- **исключительное право, принадлежащее гражданину или организации.**

Понимание права интеллектуальной собственности как **элемента гражданской правоспособности** закреплено в ст. 14 ГК РК, устанавливающей, что в качестве важнейшей составной части содержания своей правоспособности гражданин может иметь право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности.

Включение ГК РК права интеллектуальной собственности в разряд элементов правоспособности гражданина показывает, что наше государство придает ему основополагающее, конституционное значение. Это влияет и на дальнейшую роль, отводимую данным объектам в системе объектов гражданских прав, а также на наименование и содержание целого большого раздела Особенной части ГК РК, посвященного раскрытию правового статуса объектов права интеллектуальной собственности.

Этим также в определенной мере восполняется законодательный пробел, образовавшийся в результате того, что Конституция РК не содержит даже упоминания интеллектуальной собственности, не говоря уж о регулировании этого вопроса. Для сравнения - ст. 44 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., посвященная свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, содержит положение, что «интеллектуальная собственность охраняется законом».

Понимание **интеллектуальной собственности как исключительного права** выражено также в ст. 125 ГК РК. Признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых им работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Во второй части данной статьи установлено, что использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Таким образом, основную составляющую права интеллектуальной собственности на конкретный объект составляет исключительное право его обладателя.

Анализ правового режима различных объектов интеллектуальной собственности позволяет выявить общие для всех разновидностей объектов **свойства права интеллектуальной собственности:**

- абсолютный характер;
- охраняемость в случаях, строго установленных законом;
- территориальная и временная ограниченность действия;
- многообразие возможностей защиты.

**Абсолютный характер прав** интеллектуальной собственности есть первый общий для вещных прав и рассматриваемых объектов признак<sup>10</sup>. Все третьи лица обязаны признавать вещные права и права интеллектуальной собственности и не мешать правообладателям в их осуществлении. Реакцией на нарушение права интеллектуальной собственности может быть не виндикационный или негаторный иски, как при нарушении вещных прав, а обязательственный или деликтный иски.

Абсолютный характер прав на объекты интеллектуальной собственности имеет свои особенности в степени абсолютности, если можно так выразиться. Это как бы абсолютность с исключениями, не характерными для обычных вещей.

**Охраняемость прав в случаях, строго установленных законом**, есть, по нашему мнению, второй признак сходства прав интеллектуальной собственности с вещными правами. М.К. Сулейменов называет этот признак для вещных прав как «установление их законом»<sup>11</sup>. По ст. 125 ГК РК исключительное право на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации возникает у гражданина или юридического лица только в случаях и в порядке, установленных гражданским кодексом и иными законодательными актами.

Особо следует отметить **строго территориальный характер и временную ограниченность** действия права интеллектуальной собственности на все без исключения объекты.

Право интеллектуальной собственности признается только в стране его происхождения. В остальных странах это право не защищается, и произведение, изобретение или средство индивидуализации может быть использовано третьими лицами без ограничений или же будет защищено только при наличии международного соглашения в виде двустороннего

---

<sup>10</sup> Гражданское право. - Т. 1: Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. - Алматы, 2000. С. 342.

<sup>11</sup> Там же, С. 343.

договора или многосторонней конвенции. Напротив, право собственности иностранных граждан признается и охраняется на территории нашей страны, соответственно собственность казахстанского гражданина охраняется в др. странах.

Как правильно отмечает И.У. Жанайдаров, в соответствии с казахстанской концепцией (п. 5 ст. 188 ГК) право собственности бессрочно, оно не может возникать под условием его временности<sup>12</sup>. Напротив, право интеллектуальной собственности изначально возникает как временное право. Причиной этому - монопольный характер рассматриваемых прав и невозможность в условиях рыночной экономики вечной монополии на конкретное право.

**Многообразие возможностей защиты** прав является также признаком, различающим вещные права и права интеллектуальной собственности.

Для вещных прав характерен абсолютный характер их защиты от посягательств любого лица, причем с помощью специфических средств, называемых виндикационный и негаторный иски, объединяемых общей категорией вещно-правовых исков<sup>13</sup>. Наиболее четко это свойство выражено у Г.Ф. Шершеневича: «Объектом вещных прав является вещь в материальном значении слова. Этим признаком обуславливается природа вещных прав, возможность вытребовать вещь из чужого владения, притом натурой, а не в виде вознаграждения»<sup>14</sup>.

Для объектов права интеллектуальной собственности данное свойство совершенно не характерно, и исследователи даже выделяют самостоятельный отличительный признак - **невозможность виндикации** таких объектов<sup>15</sup>. Это понятно и естественно, если учесть выделенные нами признаки, характеризующие объект права интеллектуальной собственности как идеальный и бестелесный, а его содержание как разновидность информации.

Отмеченное позволяет нам определить право интеллектуальной собственности как **охраняемый законодательными актами, принадлежащий субъекту гражданского права комплекс абсолютных, ограниченных по территории и времени действия личных неимущественных и имущественных прав исключительного характера на нематериальные (бестелесные и идеальные), определенным образом закрепленные объекты интеллектуальной собственности - результаты интеллектуальной творческой деятельности и средства индивидуализации субъектов и объектов рыночных отношений.**

---

<sup>12</sup> Там же, С. 359.

<sup>13</sup> Гражданское право: Учебник. Ч. III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПРОСПЕКТ, 1998. С. 286.

<sup>14</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского Гражданского права. - 11-е изд. Т. 1. - М.: Издание Бр. Башмаковых, 1914. С. 236.

<sup>15</sup> Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: - Сб-к нормативных актов / Составитель В.А. Дозорцев. - М.: Де-Юре, 1994. С. 16.



## **Эволюция взглядов на интеллектуальную собственность**

Мировую историю эволюции права интеллектуальной собственности можно подразделить на три периода: монопольных привилегий (XV в. - последняя четверть XVIII в.); расцвета национальных систем охраны (1790-1883 гг.); мировых конвенций (с 1883 г. до нынешних дней).

В настоящее время отмечаются признаки начала формирования следующего периода, называемого нами периодом глобализации - появление Интернета, процессы глобализации мировой торговли, интернационализации отношений, расширение мирового законодательства в области интеллектуальной собственности (конвенций, модельных законов).

**Период монопольных привилегий** интересен для современных юристов как время формирования понимания необходимости охраны прав тех лиц, кто приносил в тогдашнюю жизнь новые технические достижения, выгоды для государства состояния присвоенности технических достижений, публичного оповещения третьих лиц о существовании монополии, документального оформления прав и срочности их существования.

По мнению И.А. Зенина, вместе с понятиями, отождествляющими результаты интеллектуального творчества и объекты собственности параллельно всегда существовала другая категория - исключительных прав и промышленных прав, а институты авторского и патентного права к концу XIX-началу XX в. «постепенно эволюционируют и модифицируются в обширную группу прав, которые называются исключительными»<sup>16</sup>. В пользу неоднозначности процесса автор отмечает, что вместе с тем еще в середине XIX в. многие из этих прав в соответствии с объектами, на которые они распространяются, стали именовать литературной собственностью, научной собственностью, промышленной собственностью.

От прямого отождествления правового режима вещей и объектов интеллектуальной собственности правовая мысль постепенно пришла к пониманию исключительных прав как единственно возможной конструкции, опосредствующей присвоенность бестелесных, духовных благ. Термины «литературная собственность», «художественная собственность» и «промышленная собственность» начинают терять свой буквальный смысл и постепенно трансформируются в придуманный специалистами того времени, искусственный и собирательный термин «интеллектуальная собственность».

Категории «права промышленной собственности», «права интеллектуальной собственности» и «исключительные права» окончательно и как господствующие закрепляются в законодательстве с середины XX в.

Идейной основой для имевшего место в следующий период полного переосмысления понятия и роли объектов интеллектуальной собственности послужила господствовавшая тогда теория естественного права,

---

<sup>16</sup> Богатых Е.А., Левченко В.И. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. - М.: Юридическая литература, 1978. С. 154, 155.

признающая, что в сфере объектов творчества имеют место не только материальные, но и нематериальные права.

Из применяемых сейчас положений патентного права зародились в рассматриваемый период такие требования, как выдача патента только тем изобретателям, которые выполняли определенные в законе требования формального и материального характера (промышленной применимости, отказа в охране решения конкретной задачи нетехническими средствами, наличия в документах на получение патента подробного описания изобретения и пр.); необходимость временной правовой охраны и публичного оповещения о правах; обязательность использования изобретения в течение определенного периода под страхом потери прав на него.

Продолжающийся в настоящее время период международных конвенций развил достижения предыдущего периода в части технологии охраны объектов интеллектуальной собственности и устранил главный его недостаток - невозможность одновременной охраны объекта сразу в нескольких странах. Следует отметить высокую степень международного сотрудничества различных стран в области охраны интеллектуальной собственности. Эту работу возглавляет ВОИС, являющаяся в настоящее время мировым центром, возглавляющим и координирующим всю работу по построению эффективной системы охраны прав интеллектуальной собственности как во всем мире, так и в каждой стране.

Глобальными событиями последнего времени, влияющими на основы современной мировой системы охраны интеллектуальной собственности, являются два фактора - развитие компьютерной сети Интернет и создание Всемирной Торговой Организации. Эти мировые процессы совпали с периодом возрождения казахстанской национальной системы охраны объектов интеллектуальной собственности, и, несомненно, они влияют на быстроту и последовательность ее формирования.

## **§ 1.2. Классификация объектов права интеллектуальной собственности. Институты права интеллектуальной собственности**

### **Виды прав и классификация объектов**

Современная казахстанская классификация объектов права интеллектуальной собственности содержится в ст. 961 ГК РК. В ней изложена, с небольшими изменениями, современное международно-правовое понимание интеллектуальной собственности, отраженное в Конвенции ВОИС<sup>17</sup>.

Ст. 1 данной Конвенции перечисляет объекты интеллектуальной собственности. Можно логически выделить **четыре вида прав**:

---

<sup>17</sup> Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности. - Женева: Изд. ВОИС.1990 г.

- на результаты интеллектуальной творческой деятельности (литературные, художественные и научные произведения; исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи; изобретения во всех областях человеческой деятельности; научные открытия; промышленные образцы);

- средства индивидуализации субъектов отношений (промышленные образцы; товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения);

- защита против недобросовестной конкуренции;

- все др. права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Обратим внимание, что конвенция не претендует на исчерпывающее и однозначное определение. Указанная статья начинается словами «в смысле настоящей конвенции», т.е., за ее пределами допускается иное понимание интеллектуальной собственности.

Логическая часть классификации Конвенции ВОИС, была воспринята разработчиками Модельного гражданского кодекса стран СНГ как базовая. В ст. 1034 этого документа произведено только текстуальное выделение тех логически обнаруживаемых в ст. 1 Конвенции групп в реальные классификационные группы.

Реальностью новейшего законодательства Казахстана и других стран СНГ является внедрение термина **«объекты промышленной собственности»**.

В ГК РК не применяется термин «объекты промышленной собственности» и текст ст. 961 ГК РК не выделяет объекты, к ним относящиеся. Однако в других нормативно-правовых источниках данный термин активно используется, а Патентный закон РК от 16 июля 1999 г. в ст. 1, посвященной основным понятиям и терминам, определяет объекты промышленной собственности для целей данного закона как «изобретения, полезные модели и промышленные образцы». Из перечисленных в тексте ст. 961 ГК РК объектов права интеллектуальной собственности - результатов интеллектуальной творческой деятельности - к объектам промышленной собственности относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.

**Средствами индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг** – объектами промышленной собственности являются:

- фирменные наименования;

- товарные знаки (знаки обслуживания);

- наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров;

- другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных ГК РК и законодательными актами.

**Фирменными наименованиями** являются официальные названия юридических лиц коммерческого характера - товариществ, акционерных обществ, предприятий, фирм, компаний.

**Товарным знаком** является зарегистрированное, а также охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, словесное, изобразительное, объемное или др. обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Примерами **наименований мест происхождения товаров** являются обозначения для минеральной воды «Сарыағаш», яблок «Алматинский апорт», деревянные изделия «Гжель», бальзам «Рижский» и пр.

Нетрудно заметить, что творческий характер создания не является непременным условием для выделения данной группы объектов права интеллектуальной собственности.

Таким образом, обзор перечня всех объектов права интеллектуальной собственности, перечисленных в ст. 961 ГК РК, показывает, что к объектам промышленной собственности относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров.

Следующая законодательная классификация объектов права - **по основаниям возникновения прав интеллектуальной собственности** - также содержится в тексте закона. В ст. 962 ГК РК четко и однозначно определены два основания возникновения первоначального права на любой объект интеллектуальной собственности - **в силу факта его создания** либо **вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом**.

Права, возникающие в силу одного только факта создания, относятся к объектам, главным для которых является форма созданного, а не его содержание. Это произведения науки, литературы и искусства. Права на такие объекты промышленной собственности как изобретения, полезные модели, промышленные образцы возникают в силу охраны, предоставленной уполномоченным государственным органом.

### **Институты права интеллектуальной собственности**

В основе выделения институтов прав интеллектуальной собственности лежит классификация объектов, проведенная нами выше. По главным основаниям предоставления охраны - форме или содержанию результатов творчества - соответственно выделяются **авторское право и патентное право**.

По процедуре возникновения охраны выделяются две системы охраны - **фактологическая и регистрационная** и, соответственно, проводится

деление на объекты, не требующие регистрации и подлежащие регистрации<sup>18</sup>. Это отразилось в упомянутой выше ст. 962 ГК РК.

В.А. Дозорцев обнаружил и существование еще одной, третьей системы охраны результатов интеллектуальной деятельности и включил в нее только один объект – «секреты производства, так называемые ноу-хау», предоставление охраны которым «связано с содержанием, но устанавливается... без какой бы то ни было регистрации»<sup>19</sup>.

По составу включающих в себя объектов традиционно выделяют **четыре относительно самостоятельных института**: институт авторского права и смежных прав; патентное право; институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой продукции; институт охраны нетипичных (нетрадиционных) объектов интеллектуальной собственности.

Состав объектов первых трех институтов не вызывает вопросов. Четвертый институт охватывает такие «нетипичные (нетрадиционные) объекты», как селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, информацию, составляющую служебную и коммерческую тайны, и название его носит «сугубо условный» характер<sup>20</sup>.

### **§ 1.3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности**

Термины «исключительное право», «исключительные права», «права исключительного характера» применяются в законодательстве об интеллектуальной собственности большинства современных стран, а также в документах специализированных международных организаций.

Ст. 964 ГК РК дает определение исключительного права как **имущественного права обладателя использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению**, повторяя вслед за ст. 125 ГК РК, что использование объекта исключительных прав другими лицами допускается только с согласия правообладателя.

Охранительный эффект исключительного права сводится к тому, что использование объекта творчества или средства индивидуализации может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Из содержания двух указанных статей ГК и норм специальных законов по отдельным видам интеллектуальной собственности видно, что исключительное право:

- относится к любому и каждому объекту права интеллектуальной собственности из перечисленных в ст. 961 ГК РК;
- содержит нормы позитивного и негативного правоустановления;

<sup>18</sup> Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: - Сб-к нормативных актов / Составитель В.А. Дозорцев. - М.: Де-Юре, 1994. С. 24.

<sup>19</sup> Там же, С. 28.

<sup>20</sup> Гражданское право: Учебник. Ч. III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПРОСПЕКТ, 1998.С.19, 20.

- объединяет разнородные по своей сути группы результатов творческой деятельности и средств индивидуализации в единую категорию объектов права интеллектуальной собственности.

Логическое толкование всех законодательных изложений исключительного права позволяет констатировать наличие в данной конструкции **двух элементов**, взаимодействие которых обеспечивает как реализацию, так и охрану данного права. Из содержания приведенной выше ст. 964 ГК РК четко выделяются одно правомочие, принадлежащее обладателю исключительного права, и одно правило поведения, относящееся к третьим лицам. Первое из них характеризуется как «имущественное право... использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению» и является **позитивным элементом** исключительного права. Правило же устанавливает, что использование объекта исключительных прав другими лицами допускается только с согласия правообладателя и его можно назвать **негативным элементом** исключительного права.

Самым главным **признаком исключительного права**, к тому же совпадающим с аналогичным признаком права собственности, является его **абсолютный характер**. Правы Е.А. Богатых и В.И. Левченко, выразившие мнение, что «исключительное право – это абсолютное право на нематериальный объект, выполняющее для нематериальных объектов ту же функцию, что и право собственности для материальных объектов»<sup>21</sup>.

Следующим признаком, присущим казахстанскому пониманию исключительного права, является его **имущественный характер**. В казахстанском подходе оно полностью гармонизировано с нормой ст. 115 ГК РК, относящей объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности к имущественным благам и правам (имуществу). Такое установление позволяет законодателю более смело конструировать пределы реализации исключительного права, максимально приближая их к правомочиям собственника традиционного объекта собственности. Подтверждением этому служат правомочия правообладателя, закрепленные во второй и третьей частях данной статьи, а также в статьях 965-967 ГК РК.

При таком подходе снимается вопрос о степени или уровне абсолютности прав обладателей объектов интеллектуальной собственности – их права абсолютны по аналогии с правами собственников. Имеются в виду случаи, когда исключительное право на один и тот же объект интеллектуальной собственности принадлежит нескольким обладателям – например, десятку обладателей права на наименование места происхождения товара – минеральная вода САРЫ-АГАШ. Наличие идентичного права у нескольких правообладателей не изменит данного вывода – ведь объект (например, наименование места происхождения товара) не материален, а идеален и может принадлежать одновременно нескольким обладателям.

---

<sup>21</sup> Богатых Е.А., Левченко В.И. Указ. соч. С. 16-17.

Исключительное право имеет еще ряд других свойств и признаков, характеризующих его именно как **специальную юридическую конструкцию**, разработанную для установления определенного правового режима для объектов интеллектуальной собственности. Таковыми являются, в частности:

**а) независимость от права собственности на материальный объект-носитель.** Например, права на товарный знак МЕРСЕДЕС существуют независимо от права собственности на автомобиль одноименной марки;

**б) возможность возникновения по презумпции наличия прав** или, иначе говоря, правонаделение «авансом».

Оно заключается в том, что по отдельным видам объектов закон наделяет конкретного субъекта исключительным правом, не будучи уверенным в его действительном существовании. Например, по ст. 9 Закона об авторском праве лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается автором до появления доказательств иного; инновационный патент на изобретение и патент на полезную модель выдаются без проверки соответствия условиям патентоспособности на риск и под ответственность заявителя (ст. 22-1, 23 Патентного закона РК);

**в) срочный характер.**

Ст. 969 ГК РК устанавливает, что исключительное право на объекты интеллектуальной собственности действует в течение срока, предусмотренного ГК или другим законом. Законодательные акты могут предусматривать возможность продления такого срока. А вот личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности действуют бессрочно;

**г) территориально-ограниченный характер**, который выражается в том, что исключительное право на любой объект интеллектуальной собственности, в том числе и на объект промышленной собственности, не только предоставляется на определенное время, но и действует на территории только конкретной страны;

**д) монопольный характер и подверженность законным ограничениям.**

Он проявляется, прежде всего, в ограниченности действия исключительных прав во времени и в пространстве, и сводится к тому, что объект права интеллектуальной собственности, удовлетворяя имущественные интересы конкретного лица, одновременно ограничивает третьим лицам свободу творчества на определенном направлении искусства, науки, техники и торговли;

**е) множество исключений из провозглашенных прав.**

В авторских отношениях многочисленные случаи таких исключений охватываются выражением «свободное использование произведений». Они установлены в законах почти всех стран мира и направлены на обеспечение доступа к информации и знаниям, содержащимся в произведениях. В Законе об авторском праве такие случаи указаны, например, в статьях 18-26.

Таким образом, исключительным правом на объект интеллектуальной собственности является **предусмотренное законодательными актами и аккумулирующее в себе конкретные субъективные права, не связанное с правом собственности на материальный объект; абсолютное; исключительное с установленными законом изъятиями; ограниченное во времени и пространстве; обязательное к использованию под страхом принуждения государства или аннулирования права; имущественное право управомоченного лица использовать данный объект любым способом по своему усмотрению и распорядиться им.**

#### **§ 1.4. Система охраны прав интеллектуальной собственности**

##### **Понятие правовой охраны и системы охраны. Подсистема законодательства**

Исключительные права, закрепленные в законодательстве, требуют создания условий для их успешной реализации. Т.е. одного только их закрепления в законодательных и иных нормативных правовых актах явно недостаточно. Права провозглашенные становятся реальными лишь при наличии определенной гарантии их осуществимости, а именно - системы охраны не только нарушенных, но и нормально осуществляемых прав. Т.Е. Абова несомненно права, утверждая, что «если субъективное право есть мера возможного поведения, то охрана права должна прежде всего заключаться в создании условий, при которых эта возможность могла бы превратиться в действительность»<sup>22</sup>.

Понятием «**охрана прав**» охватываются все допущенные в праве формы, методы, способы обеспечения прав (в том числе нарушенных).

Обзор законодательства по праву интеллектуальной собственности показывает, что идея широкого понимания охраны прав была повсеместно воспринята при регулировании правового режима данных объектов. В законодательстве об охране объектов промышленной собственности почти всех стран СНГ прочно укрепился термин «**правовая охрана объектов интеллектуальной собственности**».

Таким образом, **под системой правовой охраны объектов интеллектуальной собственности следует понимать совокупность установленных в законодательстве правовых средств, обеспечивающих нормальное возникновение, реализацию и прекращение субъективных прав интеллектуальной собственности, а также их защиту в случае нарушения.**

Эту систему можно представить себе как в статическом, так и динамическом аспектах.

**В статическом аспекте система охраны прав интеллектуальной собственности представляется как взаимосвязь законодательных и институциональных составляющих.**

---

<sup>22</sup> Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. М.: Юрид. лит., 1975. С. 8, 9.



При этом **законодательная часть** включает в себя Конституцию страны, кодексы, законы, постановления Правительства и ведомственные нормативные правовые акты по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности и образует подсистему законодательства.

**Институциональная часть** представляет собой систему органов и организаций, согласованная деятельность которых должна обеспечивать надлежащую охрану объектов интеллектуальной собственности. Ввиду множества субъектов и различных организационно-правовых форм их функционирования назовем эту часть **подсистемой лиц**.

**В динамическом аспекте** система охраны прав интеллектуальной собственности представляет **реализацию прав участниками правоотношений по поводу объектов интеллектуальной собственности, а также осуществление их защиты**.

**Подсистема законодательства** представлена нормами гражданского, уголовного, административного, финансового и др. отраслей права. Преимущественно же отношения по поводу интеллектуальной собственности лежат в плоскости гражданского права.

Фундаментом создания национальной патентной системы послужили два специальных комплексных закона - Патентный закон РК, принятый в июне 1992 г., и Закон РК о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, принятый в феврале 1993 г.

В развитие этих двух законов был подготовлен и соответствующим образом утвержден целый ряд нормативных документов на уровне Правительства и ведомственных актов, регламентирующих всю административную и финансовую процедуры составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности.

К сожалению, Конституция РК не содержит самого термина «интеллектуальная собственность». Охрана права интеллектуальной собственности на конституционном уровне основывается на ст. 20, гарантирующей свободу слова и творчества, а также ст. 26, гарантирующей имущественные права граждан Казахстана.

Вместе с тем ст. 14 ГК РК устанавливает, что «гражданин может... иметь право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности». Такое включение наших прав в число элементов гражданской правоспособности, как мы уже отмечали выше, в определенной мере восполняет пробел Конституции.

ГК РК, являющийся фундаментом всей системы законодательства в данной области, в своей Общей части содержит нормы о праве интеллектуальной собственности в статьях 14, 38, 59, 115, 119, 125, 126.

В Особенной части ГК РК содержится Раздел V под названием «Право интеллектуальной собственности». Этот раздел содержит 78 статей, регулирующих наиболее общие вопросы права интеллектуальной

собственности. К этому времени были пересмотрены действовавшие с 1992 г. Патентный Закон и Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, и новые их редакции датируются июлем 1999 г.

Раздел V оригинален по своему содержанию и отличается по ряду принципиальных подходов от соответствующего раздела Модельного гражданского кодекса стран СНГ. В частности, отличен наш подход к пониманию исключительного права обладателя интеллектуальной собственности.

Наличие Общих положений в данном разделе является одной из особенностей нашего кодекса. Их значение заключается, прежде всего, в закреплении принципиальных моментов регулирования всех объектов интеллектуальной собственности, известных сейчас, а также могущих появиться в будущем. Выявлены нормы, объединяющие такие, на первый взгляд, разнородные объекты и отношения.

Кроме норм ГК РК, существенное значение для действенной охраны прав интеллектуальной собственности имеют статьи 128, 129 Кодекса РК об административных правонарушениях, а также Уголовного кодекса РК, в частности статьи 184, 199, специально посвященные ответственности за преступления против прав интеллектуальной собственности. Следует отметить, что приведенные нормы Уголовного кодекса обладают высокой превентивной силой и существенно повышают действенность всей системы правовой охраны интеллектуальной собственности.

Третью группу нормативных правовых актов составляют законы РК. Их достаточно много и можно, по нашему мнению, выделить среди них подгруппу комплексных законов, специально посвященных регулированию интеллектуальной собственности, а также подгруппу иных, косвенно регулирующих эти вопросы, законов.

В первую подгруппу входят следующие законы РК: «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г.; «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999 г.; «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 г.; «Об охране селекционных достижений» от 13 июня 1999 г.; «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 29 июня 2001 г.

Вторая подгруппа более многочисленна. В той или иной мере вопросов права интеллектуальной собственности касаются законы РК «О конкуренции» от 25 декабря 2008 г. № 112-IV; «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 г. № 274-IV; «О науке» от 18 февраля 2011 г. №407-IV; «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» от 24 июня 2002 г. № 330.

Четвертую группу составляют международные конвенции по охране интеллектуальной собственности, которые действуют на территории нашей страны наряду с законами, обладая равной с ними силой, а в случае коллизии - обладая преимущественным действием.

В соответствии со специальной декларацией Премьер-министра республики от 5 февраля 1993 г. на Казахстан распространяют свое действие четыре важнейшие мировые конвенции, касающиеся промышленной собственности, - Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.; Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.; Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 г.; Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г. С 5 ноября 1995 г. на территорию нашей страны распространяется Евразийская патентная конвенция, подписанная главами правительств в Москве 9 сентября 1994 г.

Указом Президента РК от 18 июля 1995 г. № 2364 «О ратификации Евразийской патентной конвенции» наша страна присоединилась к новейшей мировой региональной патентной конвенции, воссоздающей единое прежде научно-техническое и патентно-правовое пространство стран СНГ.

Позже Казахстан присоединился и к другим конвенциям, улучшающим параметры действующей системы охраны прав на объекты промышленной собственности. Это, в частности, Ниццкое Соглашение «О международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (Закон РК от 16 ноября 2001 г. № 258-III), Договор ВОИС «О Законах по товарным знакам» (ТЛТ) (Закон РК от 4 февраля 2002 г.; Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Закон РК от 16 ноября 2001 г. №257-III); О присоединении Республики Казахстан к Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Закон РК от 16 ноября 2001 г. № 259-III); О присоединении Республики Казахстан к Локарнскому соглашению об учреждении Международной классификации промышленных образцов (Закон РК от 31 января 2002 г. № 291-III).

К важнейшим конвенциям в области авторского права наша страна присоединилась в результате принятия Закона РК от 10 ноября 1998 г. № 297-1 «О присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений» и Закона РК от 7 июня 2000 г. № 54-III «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм».

Рангом ниже конвенций находятся Соглашения стран-участниц СНГ, касающиеся охраны отдельных видов объектов интеллектуальной собственности. Важнейшее значение многосторонних и двусторонних соглашений в том, что они значительно облегчают охрану прав граждан стран-участниц, к примеру, взаимное патентование технических разработок граждан и организаций стран-участниц и служат делу укрепления связей между странами.

Можно выделить многосторонние и двусторонние соглашения. В частности, заключены такие многосторонние соглашения СНГ:

«О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» (Постановление Верховного Совета РК от 16 июня 1994 г.);

«О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний» (Закон РК от 4 мая 2001 г. №189-ІІ);

«О сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности (Закон РК от 11 мая 2001 г. № 201-ІІ).

Были заключены такие двусторонние соглашения между Правительством Республики Казахстан и:

Правительством Азербайджанской Республики «О сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (Закон РК от 30 декабря 1999 г. № 26-ІІ);

Правительством Азербайджанской Республики «О сотрудничестве в сфере охраны авторского права и смежных прав» (Постановление Правительства РК от 14 февраля 2000 г. № 235);

Правительством Грузии «О сотрудничестве в области охраны промышленной собственности» (Закон РК от 30 декабря 1999 г. № 31-ІІ);

Правительством Российской Федерации «О сотрудничестве в области охраны промышленной собственности» (28 марта 1994 г.).

Перечисленные конвенции и соглашения оказали существенное влияние на формирование законодательства об интеллектуальной собственности в Республике Казахстан, т.к. при разработке такого законодательства в 1992-1994 гг. предполагалось вступление нашей страны в мировые конвенции, и учитывались требования международного сообщества. Так, в частности, Соглашение «О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» (г. Москва, 24 сентября 1993 г.) установило параметры минимальной охраны объектов авторского и смежных прав в странах СНГ. Они определялись Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве от 6 сентября 1952 г., которая действует в Казахстане в порядке правопреемства международных обязательств и договоров бывшего СССР. Декларация Правительства РК об этом была получена генеральным директором ЮНЕСКО 6 августа 1992 г.

**Пятая группа** включает в себя подзаконные нормативные акты, и она довольно многочисленна. Важнейшими для построения основ патентной системы, в частности, явились постановления Правительства РК:

от 21 июля 1992 г. № 622 «О Национальном патентном ведомстве при Кабинете Министров Республики Казахстан»;

от 11 ноября 1992 г. № 949 «Об утверждении порядка выдачи охранных документов Республики Казахстан на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания защищенные охранными документами СССР», с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров РК от 10 января 1994 г. № 52;

от 29 марта 2001 г. «Вопросы комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан».

Продолжают действовать постановления Правительства РК, посвященные регулированию отдельных вопросов интеллектуальной собственности:

от 11 августа 1994 г. № 896 «Об утверждении Положения о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан»;

от 9 февраля 1995 г. «О ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений литературы и искусства, за создание произведений декоративно-прикладного искусства и использование их в промышленности»;

от 3 декабря 1996 г. № 1470 «Об утверждении дифференцированных размеров компенсаций и вознаграждений за секретные изобретения и порядка их выплат»;

от 22 августа 1996 г. № 1044 «Об утверждении Временного порядка обращения с секретными изобретениями, создаваемыми в Республике Казахстан» (с изменениями в соответствии с постановлениями Правительства РК от 20 июня 1997 г. № 997, от 10 сентября 1999 г. № 1363);

от 27 ноября 1992 года № 996 «Об утверждении Типового положения о рационализаторской деятельности в Республике Казахстан», а также ряд др.

Вследствие изменения структуры государственного управления в области охраны интеллектуальной собственности значительное место среди актов данного уровня в настоящее время занимают нормативные приказы Министерства юстиции РК и инструкции Председателя комитета по правам интеллектуальной собственности. Важнейшими из них являются:

- Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец, внесения сведений в государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа (Приказ Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 91);

- Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявок на некоторые объекты промышленной собственности, внесении сведений в соответствующие государственные реестры по объектам промышленной собственности Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа и о внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции РК от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности»;

- Об утверждении Правил по продлению срока действия инновационного патента и патента на изобретение, патента на полезную модель и промышленный образец (Приказ Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 88);

- Об утверждении форм заявлений о регистрации договора уступки на объекты промышленной собственности и лицензионного или сублицензионного договоров на использование объектов промышленной собственности и внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции РК от

23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности» (Приказ Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 84 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 4 апреля 2012 г. № 7514);

- Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

- Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан.

Все правовые нормы, а также все нормативные правовые акты, касающиеся результатов интеллектуальной творческой деятельности - авторских и смежных прав, прав на объекты промышленной собственности, а также некоторых новых объектов - топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, - составляют **отдельную подотрасль соответственно гражданского права и гражданского законодательства по интеллектуальной собственности.**

Эта подотрасль, включающая в себя, согласно электронным правовым базам около 100 нормативных правовых актов различного уровня, окончательно сформировалась и приняла логически выверенный вид с принятием Особенной части ГК РК. В ней, как и предполагалось при разработке, урегулированы основные вопросы по всем объектам интеллектуальной собственности. Это, по нашему мнению, дает право в практическом, а также литературном и научном планах весь комплекс нормативных правовых актов по поводу объектов интеллектуальной творческой деятельности, а также средств индивидуализации участников гражданского оборота, работ или услуг называть **«право интеллектуальной собственности».**

Значительную часть права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права занимают нормы о таких объектах промышленной собственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, охраняемых патентом или документом, близким к нему по характеру и объему исключительных прав, например свидетельством на товарный знак. Совокупность таких норм в литературе считается отдельным правовым институтом и обозначается как «патентное право». На наш взгляд, данное терминологическое выражение вполне удачно отражает суть правовых норм этого правового института.

Мы полагаем, что **патентное право есть совокупность правовых норм, регулирующих порядок регистрации или иного оформления прав на объекты промышленной собственности, использования, распоряжения, защиты прав их авторов и правообладателей.** Патентное право основывается на соответствующем законодательстве, имеющем комплексный характер и объединяющем нормы административного, гражданского, финансового, трудового права.

Таким образом, как следует из нашего предыдущего обзора, в республике имеется и действует достаточно развитая правовая база регулирования интеллектуальной собственности в целом и ее отдельных видов.

### **Институциональная часть системы охраны объектов интеллектуальной собственности**

В большинстве современных стран она обычно включает в себя: государственный орган специальной компетенции (патентное ведомство, ведомство по авторским правам); патентные фонды (библиотеки); патентных поверенных; организации коллективного управления авторскими и иными правами интеллектуальной собственности.

В отношении по поводу охраны рассматриваемых объектов в необходимых для этого случаях вступают и органы общей правоохранительной компетенции - прокуратура, полиция, таможенные органы, суды, третейские суды.

Государственным органом **специальной компетенции** в области правовой охраны интеллектуальной собственности в нашей стране является Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. Он создан Постановлением Правительства РК № 411 от 29 марта 2001 г. «Вопросы Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан», принятого в соответствии с Указом Президента РК от 22 января 2001 г. № 536 «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан».

Конечное действие процедуры патентования и регистрации товарного знака – выдача патента и свидетельства о регистрации – осуществляются именно этим органом. На подчиненную ему **экспертную организацию** (в настоящее время Национальный институт интеллектуальной собственности – НИИС, созданный Постановлением Правительства РК от 11 июля 2002 г. №756) возложены прием заявок на все объекты промышленной собственности, проведение по ним экспертизы на предмет соответствия требованиям закона, проведение работ по ведению государственных реестров, издание информационных источников по предоставленным правам.

Важнейшим институциональным образованием, способствующим созданию изобретений, промышленных образов и полезных моделей, выступает **Республиканский патентный фонд Республиканской научно-технической библиотеки**, являющийся специализированной государственной организацией. По своей сути это хранилище патентов большинства современных стран за довольно значительный период времени их выдачи. Существование такого хранилища наряду с наличием законодательства об охране объектов промышленной собственности и национальной службой по данным вопросам (патентного ведомства) является непременным условием для участия государства в Парижской конвенции и Конвенции ВОИС.

В настоящее время фонды РПФ насчитывают миллионы документов, которые используются патентными экспертами для производства экспертиз.

**Негосударственные организации** призваны помочь заявителям в получении охранных документов или регистраций, а патентообладателям и авторам произведений - эффективно и реально осуществлять принадлежащие им права.

В сфере авторских прав действует Республиканское общественное объединение **«Казахстанское авторское общество»** (далее - КазАО), предметом деятельности которого является охрана имущественных прав авторов на произведения литературы и искусства, а также осуществление и обеспечение их авторских прав на территории РК и за рубежом. В сфере промышленных прав таковыми организациями являются конторы и фирмы патентных поверенных, основанные на регистрации в качестве патентного поверенного одного или нескольких граждан.

С 1999 г. в Казахстане организована и действует **Казахстанская ассоциация патентных поверенных**, являющаяся общественным объединением по профессиональному признаку. Данное объединение призвано участвовать в совершенствовании законодательства по промышленной собственности, а также разбирает случаи нарушения своими членами норм деловой этики и морали.

В марте 2001 г. состоялся учредительный съезд **Казахстанского общества изобретателей, рационализаторов и авторов открытий** (далее - КазОИР), возродивший некогда широкую общественную организацию советских изобретателей и рационализаторов. На эту организацию возлагается главная задача – поднятие массовости изобретательства и защита прав и интересов этой прослойки казахстанского общества.

Таким образом, приведенное выше позволяет нам констатировать, что в Казахстане построены нормативные и институциональные основы деятельности по охране объектов интеллектуальной собственности, сложился круг самых разных субъектов данных отношений, основное назначение и разновидности которых мы привели выше.

## **Способы охраны прав интеллектуальной собственности**

### **Авторско-правовой способ охраны**

Авторско-правовой способ охраны, или авторско-правовая охрана, состоит в том, что охраняется не суть, а форма произведения. В законодательном плане это выражается в следующем: «авторское право не распространяется на собственно идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия, факты» (ст. 6 Закона об авторском праве). Конечно, есть определенные сомнения в том, можно ли охранять собственно форму. Вряд ли можно совершенно четко отделить форму от содержания произведения. Произведение, скорее всего, есть единство формы и



содержания. При охране формы (язык, стиль изложения и др.), конечно же, охраняется и сюжет и иные элементы содержания произведения.

Присоединяясь к тем, кто отмечает универсальный характер авторско-правового способа, считаем, однако, необходимым внести некоторые дополнения в его понимание. Авторско-правовой способ охраны не сводится только к охране формы произведения, а проявляется и в отказе в предоставлении исключительных прав какому-либо, включая автора, лицу на содержание любого объекта - результата творческой деятельности - в целом или на важнейшие элементы такого содержания.

Авторско-правовой способ позволяет охранять как форму, так и связанные с ней элементы содержания любого объекта - результата интеллектуальной творческой деятельности. Но такая охрана не дает исключительных имущественных прав, вытекающих из содержания объекта.

Из изложенного выше следует, что универсальный авторско-правовой способ охраны распространяется на любые результаты творческой деятельности и не распространяется на другую группу объектов, представленных в классификации ст. 961 ГК РК - средства индивидуализации участников гражданского оборота, работ или услуг. Это и понятно - объекты последней группы появляются не в результате их создания, а вследствие регистрации представленных обозначений патентным ведомством. По сути дела до выдачи свидетельства о регистрации товарного знака или знака обслуживания представленные обозначения являются только эскизами товарного знака - типичными объектами авторского права.

### **Патентный метод и системы патентования**

18 июня 1992 г. Указом Президента РК было создано Национальное патентное ведомство РК, и этим положено начало процесса внедрения на территории нашей страны патентной охраны объектов промышленной собственности - изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Термин «патент» произведен от латинского *«patere»*, что переводится как «быть открытым, доступным взору публики». Документ, имеющий печать на лицевой стороне назывался «открытая грамота», от латинского выражения *«literae patentes»*. Содержание этого документа можно было прочесть, не повредив при этом самой печати. К слову, и патенты РК имеют печать на лицевой стороне и содержание патента можно прочитать, не повредив печати.

Патент имеет множество законодательных и литературных определений, на которых вряд ли возможно останавливаться подробно. Попытаемся свести важнейшие, по нашему мнению, особенности этого документа в одно определение:

**«патентом называется выдаваемый в соответствии с нормами законодательства уполномоченным государственным органом патентовладельцу охранный документ, удостоверяющий его исключительное право на использование запатентованного**

**технического решения на территории данной страны по собственному усмотрению в течение определенного времени, а также приоритет технического решения и авторство его создавших лиц».**

Указанные особенности патента обуславливают особую, очень детализированную в законе, процедуру оформления патентных прав. Целью патентования является раскрытие изобретения до такой степени, чтобы специалист в соответствующей области, прочитав содержание патента, мог бы осуществить содержащееся в нем техническое решение.

Суть изобретения специально доводится до всех желающих путем публикации содержания патента либо патентной заявки. Вот эта открытость и отличает патентную форму охраны от сохранения технического решения в режиме «ноу-хау», когда вся охрана изобретения и возможность использования сводится к сохранению его в строгой тайне.

Патентование и режим «ноу-хау» являются противоположными по сути способами охраны изобретательских прав. Только изобретатель решает, каким из этих способов ему воспользоваться для эффективного использования технического решения и охраны своих интересов. Это в свою очередь означает, что у граждан и организаций нет обязанности, а есть только право запатентовать свои технические достижения.

Отмеченные особенности патента как особого документа обуславливают наличие специфических аспектов патентной охраны в целом:

- ограниченный круг защищаемых объектов;
- особая процедура возникновения патентных прав;
- закрепление за патентообладателем комплекса прав, в том числе исключительного права на использование объекта;
- временный и территориальный характер действия исключительного права (охранного документа);
- возможность законного ограничения исключительных прав.

Отметим сразу, что основные аспекты патентной формы охраны объектов промышленной собственности в полной мере присутствуют в законодательстве нашей стране. Вместе с тем патентная система Казахстана во многом оригинальна, и необходимо остановиться на некоторых аспектах более подробно.

В частности, Патентная система Казахстана характеризуется следующими признаками:

**А) ограниченный круг защищаемых объектов.**

Бытует мнение, что патентом можно защитить любые идеи, достижения науки и техники, удачные организационные решения бизнеса и т.д. Оно ошибочно, т.к. патент выдается на строго определенный круг объектов.

Патентный закон РК от 16 июля 1999 г. определяет исчерпывающий перечень таких объектов - изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для краткости их называют объектами промышленной собственности. Статьи 5-7 этого Закона конкретизируют понятия данных объектов.

С принятием 13 июля 1999 г. Закона об охране селекционных достижений круг объектов, охраняемых патентом, пополнился. Ст. 3 данного Закона устанавливает, что право на селекционное достижение охраняется законодательством РК и подтверждается патентом.

29 июня 2001 г. был принят Закон РК «О правовой охране топологий интегральных микросхем», ст. 10 которого предусматривает выдачу правообладателю охранного документа под названием «Свидетельство о регистрации топологии». Ст. 6 данного документа предполагает наделение правообладателя исключительным правом на топологию.

Таким образом, в Казахстане, как и во многих других странах, складывается ситуация, когда на определенный объект выдается документ, предоставляющий, так же как и патент, исключительное право, но патентом не называемый.

В настоящее время можно назвать три объекта, права на которые удостоверяются такими свидетельствами о регистрации – товарный знак, наименование места происхождения товара и топология интегральной микросхемы.

Мы склонны относить их к объектам патентной системы РК.

#### **Б) особая процедура возникновения патентных прав.**

Выявленные нами объекты патентования представляют собой технические или художественно-технические решения разной сложности, но все же, в отличие от уникальных, единичных по своей оригинальности объектов авторского права, они в принципе повторимы.

Схематически процедуру патентования можно представить следующим образом: «подача заявки в патентное ведомство - формальная экспертиза в отделе приема заявок - экспертиза в отделе изобретений и полезных моделей - решение о выдаче охранного документа - публикация сведений о выдаваемом патенте - выдача охранного документа на руки патентообладателю».

Избранная нашей страной патентная система с выдачей двух охранных документов также называется в специальной литературе явочно-проверочной системой, т.к. для получения первого охранного документа заявителю необходимо явиться в ведомство и выполнить минимум формальностей. Проверочной, потому что экспертиза возможна позже.

Разновидности такой системы приняты во многих странах мира - Швейцарии (кроме патентов на изделия текстильной и часовой промышленности), Франции, Голландии, ряде стран СНГ и др. Она хороша тем, что позволяет быстро получить полноценный (с точки зрения объема исключительного права) охранный документ и внедрить новшество в производство, удовлетворить спрос рынка на определенные товары, избежать расходов по дорогостоящей экспертизе.

Важно учитывать и то, что в наш динамичный век изобретения устаревают довольно быстро, и 5-8 лет бывает вполне достаточно для получения искомых материальных выгод. К тому же, у авторов и иных лиц

появляется определенная альтернатива поведения. Если изобретение серьезное и есть экономический интерес охранять его длительное время, то есть смысл ходатайствовать о получении долгосрочного патента.

Процедура патентования, несмотря на кажущуюся сложность и бюрократичность, имеет и такие положительные элементы, как постоянный диалог между патентным экспертом и заявителем по поводу устранения недостатков заявки, возможность обжалования как заявителями, так и третьими лицами практически любых юридически значимых действий Патентного ведомства.

**В) закрепление за патентообладателем комплекса прав, в том числе исключительного права на использование объекта.**

Финалом сложного процесса патентования является выдача указанному в заявке лицу уполномоченной на это Правительством РК организацией (патентным ведомством) охранного документа (патента или предварительного патента) и внесение сведений об этом документе и его обладателе в Государственный реестр объектов промышленной собственности нашей страны.

**Г) временный и территориальный характер охраны.**

Действие предварительных патентов и патентов, выданных уполномоченным органом РК, ограничено территорией нашей страны. В свою очередь, национальные патенты других государств не действуют на нашей территории.

Что касается патентов, выданных международными организациями и действующих на нашем рынке, то их всего только один вид. Наряду с патентами Казахстана в настоящее время на территорию нашей страны распространяют свое действие только евразийские патенты, поскольку, как мы отмечали выше, Республика Казахстан является участницей Евразийской патентной конвенции.

Патентная монополия ограничена также и во времени. Ст. 1000 ГК РК устанавливает эти сроки. Началом течения срока действия патента и охраны объекта является дата подачи заявки, а реальные действия по защите прав могут быть осуществлены после выдачи патента.

Истечение сроков патента означает, что исключительное право его обладателя прекращается, и любые лица могут по своему усмотрению использовать его изобретение без выплаты вознаграждения. Однако личные неимущественные права продолжают при этом действовать без ограничения срока.

**Д) возможность законного ограничения исключительных прав и наложение обязанностей на патентовладельца.**

Отправной точкой для правильного понимания этих вопросов является положение о том, что в рыночной экономике права, предоставляемые патентом, есть вид монополии правообладателя.

Исключительность патентных прав, их абсолютный характер являются правовым основанием для существования монополии. Наиболее полно это

выражено в статьях 992, 993 ГК РК. Вместе с тем патентная монополия есть разрешенная, и, более того - желательная для рыночной экономики. Без установления такой монополии, как это доказано опытом социалистического хозяйствования, невозможно достичь заинтересованности авторов в создании новых изобретений; промышленников - в их внедрении, а в целом систему хозяйствования - в обновлении технологий и выборе интенсивного, а не экстенсивного пути развития.

Все исключения из патентной монополии мы склонны классифицировать на следующие группы:

- добровольный отказ от патентной монополии (открытая лицензия);
- изъятия по причинам объективного характера (ст. 13 Патентного закона РК);
- действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя (ст. 12 Патентного закона РК);
- принудительные действия (ст. 14 Патентного закона РК).

### **Смешанные методы охраны**

Кроме основных - авторско-правовой и патентно-правовой - охраны объектов интеллектуальной собственности существуют смешанные методы, представляющие собой модификацию двух вышеназванных основных или комбинацию их отдельных элементов. В классификации ст. 961 ГК РК это касается группы объектов, названных нами нетипичными институтами права интеллектуальной собственности.

Нетипичность выражается, прежде всего, в отличии способа легального закрепления прав на эти объекты от патентно- или авторско-правового.

Мы склонны систематизировать все нетипичные способы охраны, выстроив их по признаку близости каждого из них к одному из основных способов охраны, оставив, однако, особое место нераскрытой информации, в том числе секретам производства (ноу-хау).

К авторско-правовому способу близок режим охраны топологий интегральных микросхем, а к патентно-правовому - аналогичный режим селекционных достижений.

Так, элементы охраны топологий интегральных микросхем сходны с аналогичными элементами охраны авторских прав тем, что, как и произведение, топология должна быть оригинальна (ст. 1013 ГК РК, ст. 4 Закона о топологиях), т.е. неповторима, уникальна. В авторском праве (п. 4 ст. 971 ГК РК) не охраняются собственно идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия, факты. Точно так же не распространяется правовая охрана на содержательную часть интегральной микросхемы - идеи, способы, систему, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии.

Как и в авторском праве, регистрация топологии не является обязательной, а зависит от желания автора (ст. 1015 ГК РК, ст. 10 Закона о топологиях). При этом появляется такая специфическая для данных объектов

особенность, как предельный срок регистрации - 2 года со дня первого использования, не позже которого необходимо произвести регистрацию.

В таком случае можно утверждать, что факт регистрации топологии является не актом права наделения (исключительное право уже появилось с момента фактического использования топологии), а точкой отсчета действия исключительного права лица, обратившегося за регистрацией. От такого законодательного решения практически в более выгодном положении оказываются те авторы, которые используют свою разработку - топологию чуть менее двух лет без регистрации, а затем обращаются за регистрацией и тем самым продлевают срок охраняемого исключительного права на два года.

Заслуживают внимания и смешанные способы охраны прав на селекционное достижение. Они закреплены в Законе РК от 13 июля 1999 г. «Об охране селекционных достижений» и вкратце сводятся к следующему: на селекционное достижение государственной патентной организацией выдается патент на основании экспертизы, проводимой специализированными сельскохозяйственными государственными комиссиями (госкомиссии); после выдачи патента для использования достижения необходимо заключение госкомиссии о допуске к такому использованию. Т.е. уровень присутствия и контроля государства при оформлении и использовании данных объектов выше, чем по отношению к иным объектам промышленной собственности. Полагаем, что это оправданно, поскольку селекционные достижения представляют собой, прежде всего, разработки продуктов питания человека.

Вместе с тем это же позволяет констатировать отличие от патентного способа охраны, при котором исключительное право и возможность его использования вытекают непосредственно из патента и не требуют дополнительного официального подтверждения, т.е., наличие патента на новый сорт растения или породу животных само по себе не гарантирует их охраняемости.

Картина многообразия форм и методов правовой охраны различных объектов права интеллектуальной собственности не будет полной без анализа действия таких средств в отношении технической, организационной, коммерческой информации, в том числе секретов производства, объединяемых термином нераскрытая информация (ст. 126, 1017 ГК РК).

А.П. Сергеев совершенно справедливо полагает, что хотя каждый из терминов «коммерческая тайна», «секрет производства», «ноу-хау», «торговые секреты», «конфиденциальная информация» и пр. имеет присущий лишь ему оттенок и применяется обычно в достаточно определенной ситуации, все они обозначают, в сущности, одно и то же понятие.

Выше мы отметили, что средства охраны этих объектов стоят особняком. Эту обособленность мы бы отнесли на счет особых правовых средств, используемых при охране такого рода информации.

Если большинство объектов права интеллектуальной собственности охраняется действиями юридического характера, то нераскрытая информация существует и охраняется путем совершения множества фактических действий, приводящих в результате их совершения к определенному юридическому результату - состоянию охраняемости данных объектов. В этом главная особенность данного оригинального метода охраны прав интеллектуальной собственности, который мы склонны назвать «метод охраны в режиме ноу-хау».

### **Защита прав интеллектуальной собственности**

Гражданско-правовой характер отношений по поводу объектов интеллектуальной собственности предопределил и систему способов защиты исключительных прав: на них распространяются все способы защиты гражданских прав, изложенные в ст. 9 Общей части ГК РК, а также специальные способы защиты прав, изложенные в п. 1 ст. 970 ГК РК.

При нарушении договоров об использовании результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации применяются общие правила об ответственности за нарушение обязательств.

Таким образом, прослеживается подход законодателя, по которому он выделяет категории недоговорных и договорных прав.

Договорные права защищаются нормами обязательственного права. Все недоговорные права на интеллектуальную и промышленную собственность в свою очередь защищаются общими (ст. 9 ГК РК) и специальными способами защиты прав.

Способ защиты гражданских прав в третейском суде прямо назван в тексте ст. 9 наряду с обращением за защитой в общие и арбитражные суды. Соответственно, при рассмотрении споров по поводу прав на объекты промышленной собственности они могут применить, в частности, такие проверенные временем методы (пути) защиты гражданских прав, как признание прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждение к исполнению обязанности в натуре; взыскание убытков, неустойки; признание сделки недействительной; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения.

Кроме общих гражданско-правовых мер, защита исключительных прав может осуществляться 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; иными способами, предусмотренными законодательными актами.

При этом следует отметить, что перечень специальных способов защиты не является исчерпывающим и может быть дополнен нормами иных

законодательных актов. В качестве примера такого расширения можно привести правомочия, изложенные в ст. 49 Закона об авторском праве. Обладатель авторских прав может потребовать от их нарушителя выплаты компенсации в сумме от двадцати до пятидесяти тысяч минимальных размеров заработной платы, а при нарушении прав авторов программы для ЭВМ или базы данных - в размере от пятисот до пятидесяти тысяч минимальных размеров заработной платы, устанавливаемой законодательством РК. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Обзор личных неимущественных и имущественных (исключительных) прав на любой объект интеллектуальной собственности показывает, что все они представляют собой **частные права**, а вся сфера отношений в области интеллектуальной и промышленной собственности есть подотрасль частного права.

Непосредственное присутствие государства в этой сфере минимально и сводится в административном плане к регистрационной и экспертной деятельности Комитета по правам интеллектуальной собственности в сфере авторского права и смежных прав, а также объектов промышленной собственности, а также деятельности уполномоченных органов в области селекционных достижений - комиссий по испытанию новых сортов растений и пород животных Министерства сельского хозяйства РК.

Суд и правоохранительные органы стоят на защите прав на интеллектуальную собственность в той же мере, в какой они осуществляют защиту всех др. прав граждан и организаций.

Отнесение данных отношений к сфере частного права означает, прежде всего, то, что инициатива защиты прав на интеллектуальную и промышленную собственность должна исходить в первую очередь от самих правообладателей - патентовладельцев, владельцев регистраций на товарные знаки, пользователей прав на наименования мест происхождения товаров. Более того, основа обеспечения защиты от нарушений патентных прав закладывается в самом начале процесса патентования, когда описание изобретения и его формула составляются изобретателем или его патентным поверенным.



## Глава 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО

§2.1. Объекты авторского права

§2.2. Субъекты авторского права

§2.3. Содержание авторских прав. Пределы осуществления авторских прав

§2.4. Срок действия авторских прав

§2.5. Авторские договоры

§2.6. Коллективное управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав

§2.7. Защита авторских и смежных прав

### §2.1. Объекты авторского права

Философское определение объекта как продукта деятельности субъекта<sup>23</sup> актуально для авторского права. Человек постигает окружающую действительность в процессе мыслительного, интеллектуального труда. «Нет такой человеческой деятельности, из которой можно было бы исключить всякое интеллектуальное вмешательство...»<sup>24</sup>. Вершиной мыслительного процесса является создание духовного продукта – объекта авторского права, или произведения.

Установление особенностей произведения связано с его типологизацией в системе объектов гражданских прав – выявлением родовых и видовых признаков. Сложность заключается в отсутствии развернутого цивилистического учения об объектах. При том, что самой проблеме в научной литературе уделяется пристальное внимание. Поскольку нормативная классификация несовершенна, догматический анализ всегда уязвим.

В исходных положениях ГК РК (п. 2 ст. 115) упоминаются «объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности». Эта категория отождествляется законодателем с имуществом. Она охватывает произведения, в которых, однако, заложен и личный неимущественный элемент (п. 3 ст. 115, ст. 963 и ст. 977 ГК РК, ст. 15 Закона об авторском праве). Другой нюанс: в базовых положениях о праве интеллектуальной собственности, закрепленных в Особенной части ГК РК (пп. 1) п. 1 и п. 2 ст. 961), упоминаются просто «результаты интеллектуальной творческой деятельности», без уточнения объективной формы в названии категории. Оба противоречия существенны, т.к. касаются природы авторского права. Диспропорция общих положений гражданского законодательства о роли способа выражения произведения сглаживается специальными нормами, предусматривающими юридическое значение

<sup>23</sup> См.: Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. Изд. 4-ое, доп. и испр. – М.: Госполитиздат, 1954. – С. 578.

<sup>24</sup> Грамши А. О литературе и искусстве. – М., 1967. – С. 30.

фиксации творческого результата (п. 1 и п. 2 ст. 971 ГК РК, п. 2 ст. 6 Закона об авторском праве).

С позиции классической теории «произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»<sup>25</sup>. Данное мнение в основном поддерживается современными цивилистами<sup>26</sup>. К. Маркс писал: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове»<sup>27</sup>. Сознание, социализация – привычные для человека отличия от других живых существ. Стихотворение, научное эссе, картина и пр. творения прежде возникают, да и оттачиваются, в сознании автора. Абстрактная идея в результате сложного мыслительного процесса и реальных действий по воплощению задуманного обретает вонне совершенную форму. Квалификация произведения в этом смысле позволяет считать его нематериальным благом. Произведение заслуживает быть упомянутым среди личных неимущественных благ (п. 3 ст. 115 ГК РК). Положительное решение этого вопроса привлекает завершенностью конструкции: право авторства и другие неотъемлемые юридические возможности автора – личные неимущественные права, а произведение – личное неимущественное благо.

Требование закона выразить духовный продукт объективно, зафиксировать на определенном материальном носителе (диск, холст, бумага, камень, металл и т.д.) не меняет существа дела – произведение, независимо от способа его выражения, считается идеальным, а не материальным объектом.

Во-первых, авторское право никак не связано с правом собственности на материальный носитель, в котором выражено произведение (ст. 968 ГК, п. 5 ст. 6 Закона об авторском праве). Примечательно суждение Е.Л. Вакмана и И.А. Грингольца, которые на примере произведения изобразительного искусства обратили внимание: не существует двух различных понятий для обозначения картины как продукта духовного творчества художника и как покрытого красками холста<sup>28</sup>. Здесь – чисто лингвистический эффект, омоним. Слово одно – «картина», но смысл его варьируется. Обоснование

---

<sup>25</sup> Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: Издательство АН СССР, 1956. – С. 32. См. доп.: Мартынов Б.С. Права авторства в СССР // Ученые труды ВИЮН. Вып. IX. – М., 1947. – С. 136; Ваксберг И.А. Некоторые вопросы советского авторского права // Советское государство и право. 1954. № 8. С. 42; Гордон М.В. Советское авторское право. – М.: Госюриздат, 1955. – С. 57 – 59.

<sup>26</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: Проспект, 1996. – С. 110; Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Норма, 2000. – С. 31; Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. – М.: Городец, 2008. – С. 42 и т.д.

<sup>27</sup> Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 189.

<sup>28</sup> Вакман Е.Л., Гринголец И.А. Авторское право художников. – М.: Советский художник, 1955. – С. 59.

материальности, «вещественности» произведения на столь зыбком фундаменте сомнительно с юридической точки зрения.

Во-вторых, сама объективная форма не обязательно вещественна, она может быть устной. Например, при публичном произнесении лекции, публичном исполнении музыкального произведения. Н.Л. Зильберштейн сообщает хрестоматийный пример: композитор А.П. Бородин в кругу друзей и единомышленников исполнил увертюру к опере «Князь Игорь». Так и не записав мелодию в нотах, автор умер. Один из слушателей восстановил мелодию по памяти<sup>29</sup>. Законом установлен исчерпывающий перечень способов объективирования без материального носителя: «публичное произнесение, публичное исполнение **и тому подобное**» (пп. 2) п. 2 ст. 971 ГК РК, пп. 2) п. 2 ст. 6 Закона об авторском праве). В силу приведенного основания ошибочно положение судебной доктрины: «Авторские права на произведение, выраженное в устной форме, распространяются **только** в том случае, если оно публично произнесено (исполнено)»<sup>30</sup>. Какой дополнительный способ устной передачи информации, не относящийся к произнесению и исполнению, приемлем для данного открытого перечня? Невербальная коммуникация, применяемая глухими, слабослышащими и немыми, – комбинация жестов рук, мимики лица, формы глаз, губ и телодвижений. Полагаем, закон подразумевает возможность такого устного сообщения. Интересен в этом плане жизненный подвиг (иначе не скажешь) известнейшего физика-теоретика, космолога Стивена Хокинга. В результате заболевания центральной нервной системы он к настоящему моменту практически лишен возможности двигаться. После операции на горле в 1985 году С. Хокинг потерял и способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, закрепленный на кресле-коляске напротив мимической мышцы щеки, которая остается подвижной. С помощью синтезатора ученый управляет компьютером, общается с окружающими. Лекционные выступления С. Хокинга с большой долей условности можно считать «произнесенными». Конечно, в данном случае отсутствует и исполнение.

В-третьих, даже вещественная материальная форма порой становится условностью, если не позволяет человеку непосредственно, без помощи специальных технических устройств, взаимодействовать с объектом авторских прав. Например, компьютерные программы, базы данных и др. творения, зафиксированные в «машиночитаемой» форме, используются посредством ЭВМ, по крайней мере – на стадии преобразования в иную объективную форму.

В-четвертых, проблемным является само понятие объективной формы – способа выражения произведения вовне, обеспечивающего возможность его адекватного восприятия и воспроизведения окружающими. Охватываются ли

---

<sup>29</sup> Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения. – М.: Советский композитор, 1960. – С. 12.

<sup>30</sup> Часть 4 п. 2 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 25 декабря 2007 г. № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав».

этим понятием, например, электронно-цифровые записи объектов авторских прав, представленных («перемещаемых») в интернет-пространстве? Опираясь на смысл нормы (пп. 3) п. 2 ст. 971 ГК РК, пп. 3) п. 2 ст. 6 Закона об авторском праве), мы даем утвердительный ответ. В правоприменительной практике традиционное авторско-правовое значение рассматриваемой категории смешивается с материальной (физической, вещественной) формой вообще. Материальная (отождествляемая с материальным носителем) и объективная форма соотносятся как категории вида и рода, первая – частный случай второй. Законодатель отчасти потворствует искаженному восприятию<sup>31</sup>. В результате общераспространенной юридической формой становится, к примеру, договор поставки интернет-версий компьютерных программ и баз данных<sup>32</sup>. Часто доминирует предубеждение: если, например, элементы водорода и кислорода в молекуле воды признаются физической субстанцией и могут отчуждаться по договору купли-продажи (энергоснабжения), тогда почему «поставка» реально существующего потока др. частиц – электронов, волн, полей – не может охватываться действием аналогичных общих правил? Тем самым, подменяется предмет договора, искажается существо упомянутых отношений, игнорируется идеальный образ произведения и связанная с этим необходимость заключения авторского договора об отчуждении (предоставлении) имущественного права, а не самого творения. Обычно это делается в угоду определенным меркантильным интересам – в целях налоговой оптимизации и уклонения от таможенного контроля. Форму объективную не следует путать с формой юридической.

Сферой происхождения – мир идей и образов – и культурно-эстетическим предназначением фактическая характеристика произведений не исчерпывается. Сравнение с другими интеллектуальными продуктами и в целом с нематериальными благами (честь, достоинство, деловая репутация и т.д.) позволяет обосновать ряд принципиальных особенностей. Подобная квалификация необходима хотя бы потому, что дефиниция произведения является сугубо теоретической социальной ценностью, существует априори, без легального закрепления. В дореволюционном российском, советском, современном казахстанском законодательстве и в большинстве иностранных

---

<sup>31</sup> Согласно п. 4 ст. 406 ГК РК общие положения данного закона, посвященные купле-продаже, «применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания и характера этих прав». Исключительные права – имущественные по своей природе. Цитируемое правило усугубляет известную проблему применения норм об отчуждении вещей. В отношениях по поводу исключительных (авторских) прав возникает путаница между принципиально разными составами: цессией, куплей-продажей, возмездным оказанием услуг и авторским договором. Обилие оценочных нюансов (как содержание субъективного права соотносится с его характером, а характер – с природой) в законе нежелательно, особенно, если теоретические тонкости могут быть заменены устойчивыми словоупотреблениями (например: «если иное не вытекает из природы этих прав» или «...существа этих прав»). Договорная и судебная практика нуждаются в надежных, максимально конкретных ориентирах. Юридическая норма должна сводить к минимуму вероятность практических злоупотреблений. В п. 4 ст. 406 ГК РК, видимо, необходимо включить оговорку, запрещающую применение положений о купле-продаже к исключительным правам. Оборот последних опосредуется авторским договором.

<sup>32</sup> См.: Дашян М.С. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд... Партизанские войны за право быть лучшим. – М.: Эксмо, 2008. – С. 123–128.

позитивных источников она (дефиниция) отсутствует. Однако для практической работы, учитывая многократное упоминание в законе термина «произведение» и его системообразующую роль, важно адекватное понятие и точные признаки.

Авторские отношения в узком смысле (изобретатель – тоже автор) складываются по поводу создания и использования объективно выраженных и существенно новых (уникальных) творений. Таковы, по нашему мнению, два важнейших критерия, раскрывающие существо творческого результата по авторскому праву.

Произведение не может существовать лишь в сознании автора. Иначе исчезнет гарантия от злоупотреблений, возникнут серьезные проблемы с обеспечением доказательств и путаница при определении истинного содержания творческого труда. Проще говоря, невозможно использовать то, что отсутствует в реальности. Исключительное право возникает только в отношении реальных, а не абстрактных, мыслимых достижений. Поэтому творение должно иметь заверченный образ, доступный постороннему восприятию. Как следствие, объективная форма не просто практически необходима, но имеет юридическое, авторско-правовое значение. Объективную форму – способ «передачи» авторского замысла неопределенному кругу лиц – следует отграничивать от формы самого произведения. В отличие от содержания, означающего внутреннюю суть произведения (тема, сюжет, главная идея, отстаиваемые автором концепции и теории), его форма – совокупность избранных автором художественных средств и приемов, позволяющих конкретно и ярко отразить окружающую действительность. Например, форма литературного творения – это язык и художественные образы; научного достижения – профессиональные термины и определения, обоснованные в соответствующей области знаний законы общественного и естественного развития, их строго лаконичные выражения (формулы); произведения искусства – индивидуальный стиль, авторская школа, художественное направление. Еще одна грань формы проявляется в соотношении естественных (объективных) и юридических категорий.

Особенностью произведения является его абсолютно свободное бытие – возникновение и существование без каких-либо обязательных регистраций, депонирований и прочих публично-правовых актов. «Авторское право на произведение... возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей» (ч. 1 п. 1 ст. 9 Закона об авторском праве). Здесь, пожалуй, проявляется дополнительный критерий, свойственный (среди всех прочих объектов права интеллектуальной собственности) только произведениям и смежным с ними творческим результатам.

Только творческая интеллектуальная работа приводит к появлению объекта авторского права. Понятие творчества многогранно (способ, процесс, итог), во многом условно и выводится теоретическим путем<sup>33</sup>.

В.И. Серебровский писал: «Полагая, что «новизна» всегда присуща творчеству, мы не видим оснований выдвигать признак «новизны» в качестве самостоятельного признака произведения»<sup>34</sup>. В ответ на это, в общем справедливое, замечание уточним два момента.

Во-первых, не всякое творчество приводит к созданию достижения, охраняемого авторским правом. Некий Шеридан Саймоуви разместил на сайте amazon.com объявление о продаже книги «О чем еще, кроме секса, думают мужчины». По рейтингу продаж в списке бестселлеров она опередила популярнейшие произведения – «Гарри Поттера» и «Код да Винчи». Вот только «в книге хоть и двести страниц, но они пустые. Белые. Чистые. Ничего на них не написано – как ни крути, ни проверяй...»<sup>35</sup>. Творческий подход и оригинальная деловая идея Ш. Саймоуви не позволяют говорить о создании им произведения – ни в части (название, дизайн обложки), ни, тем более, в целом. Без целого нет и части.

Во-вторых, круг объектов авторского права ныне значительно расширился. В современном гражданском обороте задействовано множество специфических видов, возникающих в процессе механической работы: компьютерные программы и базы данных; результаты работы «искусственного интеллекта»; рекламные лозунги (слоганы) как произведения «малых форм»<sup>36</sup>; рисунки, выполненные с помощью средств компьютерной технологии, и т.д.

Значит, действительно, не элементарный, а уникальный (существенно новый) результат творческой деятельности признается произведением. Существенная новизна имеет юридический смысл. Оригинальность, неповторимость достижения вытекает из природы авторского права. Второго «Евгения Онегина» не существует и в принципе не может быть<sup>37</sup>. Жизнь, однако, ярче юридических условностей, «право» природы шире природы права, «самая смелая фантазия не в силах представить себе тех необычайных и диковинных случаев, которые встречаются в обыденной жизни»<sup>38</sup>.

Марина Влади сообщает один такой случай из жизни В.С. Высоцкого. Однажды советский бард ошибочно обвинил в плагиате французского поэта Артюра Рембо: «Ты представляешь, этот тип, этот француз – он все у меня

---

<sup>33</sup> См.: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: Издательство АН СССР, 1956. – С. 32 – 35; Красавчиков О.А. Творчество и гражданское право (понятие, предмет и состав подотрасли) // Он же. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2005. – С. 465 – 477; Хохлов В.А. Указ. соч. С. 44 – 45.

<sup>34</sup> Серебровский В.И. Указ. соч. С. 36.

<sup>35</sup> Книжное обозрение // Ровесник. 2011. № 5 (587). С. 3.

<sup>36</sup> Морозова И. Слагая слоганы. Изд. 2-ое, испр. – М.: РИП-холдинг, 2005.

<sup>37</sup> Критика этой точки зрения: Яши Питер. Об эффекте автора: современное авторское право и коллективное творчество / Пер. с англ. С. Силаковой // Новое литературное обозрение. 2001. №48 // <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/48/>

<sup>38</sup> Конан Дойл Артур. Рассказы. Пер. с англ. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 97.

тащит! Он пишет, как я, это чистый плагиат! Нет, ты посмотри: эти слова, этот ритм тебе ничего не напоминают? Он хорошо изучил мои песни, а? Негодяй! И переводчик, мерзавец, не постеснялся», «...Я, наконец, говорю, что от скромности ты, по-видимому, не умрешь и что тот, кто приводит тебя в такое бешенство, не кто иной, как наш великий поэт, родившийся почти на целый век раньше тебя, – Артур Рембо. Ты открываешь титульный лист и краснеешь от такого промаха. И, оставив обиды, ты всю ночь с восторгом читаешь мне стихи знаменитого поэта»<sup>39</sup>. Талант – предвестник и заложник необычного. За юридическими рамками остаются только очевидные ситуации<sup>40</sup>.

В другом источнике приведен еще более парадоксальный эпизод: «Писатель сэра Конан Дойл, литературный отец детективов о Шерлоке Холмсе, целый месяц работал над новой книгой. Незадолго до окончания своего труда в одной из библиотек ему попался роман французского писателя Ги де Мопассана. Он был **абсолютно идентичен** его новой книге. Даже место действия точно совпадало: тот же самый отель в Швейцарии. Конан Дойл прежде никогда не видел книгу Мопассана и, прочитав, бросил свою рукопись в камин»<sup>41</sup>. Более реалистичное описание этой истории не менее удивительно: «Уже на пути домой Дойл случайно купил сборник рассказов Мопассана, которого никогда прежде не читал. Действие рассказа «Гостиница» происходило в том же месте, где только что останавливались Дойлы, и сюжет был в точности тот же самый. Это совпадение доктор всю жизнь считал не случайным: по его мнению, Провидение, подсунув ему в нужный момент книгу Мопассана, уберегло его от обвинений в плагиате. Мопассана с тех пор он очень полюбил – во всяком случае, рассказы...»<sup>42</sup>.

Бесспорно, не считаются творчеством плагиат и механическое копирование. Охраноспособность аналогичных творческих достижений, возникших после создания исходного творения (так называемые «параллельные творения») – вопрос дискуссионный. На практике спор по поводу авторства разрешается судом, но главное – теоретическая квалификация.

Позиция Э.П. Гаврилова – «авторское право не охраняет те творческие результаты, которые могут создаваться параллельно, т.е. лицами,

---

<sup>39</sup> Влади М. Владимир, или Прерванный полет / Пер. с франц. М. Влади и Ю. Абдуловой. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – С. 61.

<sup>40</sup> Например, С. Говорухин вспоминает, как пошутил над В.С. Высоцким, процитировав строчки из случайно подсмотренного черновика только что написанной бардом песни: «Это, говорю, солдатская песня наших горных стрелков военных лет. Автор неизвестен, слова и музыка, как говорится, народные... Немая сцена. Наслаждаюсь несколько мгновений, но вижу, что Володе не до смеха. Потом сознаюсь – разыграл. А песню Володя написал, действительно замечательную!» (Лунин И. «Это наши горы, они помогут нам!» // *Asran Kazakhstan*. 2012. Август. С. 42).

<sup>41</sup> Кай Хофельманн. 1000 необъяснимых феноменов. – М.: АСТ «Астрель» - «Олимп», 2000. – С. 147.

<sup>42</sup> Чертанов М. Конан Дойл. – М.: Молодая гвардия, 2008. – С. 209. Однако, не каждое случайное совпадение заставляло А.К. Дойла беспокоиться о плагиате. Он умел доказывать свою правоту (см.: Там же. – С. 409 – 410).

работающими независимо друг от друга»<sup>43</sup> – посвящена, видимо, соотношению объектов авторского и патентного права. Если Э.П. Гаврилов действительно не допускает «параллельные творения» в авторском праве и признает не охраняемыми и исходное, и аналогичное произведение, независимо созданное позже, мы не согласны с его мнением. Следуя подобной логике, работы Ги де Мопассана и Артюра Рембо вместе со стихами В.С. Высоцкого (упомянутые выше казусы) надлежит признать общедоступными, что несправедливо. Позитивное право влияет на жизнь человека ограниченно – не проникает в духовный мир, не охватывает многие личные отношения и этические аспекты. Вероятность относительна. Степень относительности предсказуема только теоретически, а правовое регулирование должно быть определенным. Риск независимого повторения увеличился с появлением в авторском праве технологически ориентированных объектов – фотографий, произведений архитектуры и градостроительства, садово-паркового дизайна и пр. упомянутых выше. Если следовать идее абсолютного запрета «параллельных творений», то любому автору, его наследникам и другим правообладателям в какой-то момент времени в пределах срока авторско-правовой охраны может быть отказано в юридической защите только на основании появления «клона», схожего с первоначальным творческим результатом до степени смешения. Подобное толкование как бы сокращает существующий на сегодня легальный перечень объектов и не отвечает интересам стабильности гражданского оборота. Более того, оно способно спровоцировать злоупотребления и серьезно усложнить гражданский процесс<sup>44</sup>.

Нам импонирует мысль В.О. Калятина: «в качестве определенного допущения берется идея, что повторное создание произведения невозможно»<sup>45</sup>.

Е.А. Войниканис пишет: «чтобы считаться автором базы данных, ее создатель, во-первых, не может заимствовать структуру или подбор материалов у иной авторской базы данных, а во-вторых, не может расположить или подобрать материалы так, как это делается «обычно», тем способом, который используется повсеместно. В противном случае его база данных не будет защищаться авторским правом. То, что было своеобразным в момент своего создания, в дальнейшем может утратить это качество, а вместе с ним свою новизну и оригинальность. Последнее замечание имеет прямое отношение к электронным базам данных. Эффективные и оригинальные с дизайнерской точки зрения решения нередко становятся образцами, моделями, оригинальная черта становится обычной вещью. В

---

<sup>43</sup> Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». – М.: Спарк, 1996. – С. 26.

<sup>44</sup> Братусь Д.А. Экспертное заключение – «царица доказательств»? // Юрист. 2008. № 12.

<sup>45</sup> Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. – М.: Норма, 2000. – С. 33.



этой связи соответствие объекта указанным критериям должно проверяться по состоянию на момент создания базы данных»<sup>46</sup>.

В цитируемом тезисе заложено внутреннее противоречие. Если автор базы данных не может заимствовать даже «структуру или подбор материалов у иной авторской базы данных», тогда каким образом «оригинальная черта становится обычной вещью»? Что же в таком случае изначально является «оригинальной чертой»? Как проверить соответствие разрабатываемой базы критерию оригинальности, если общераспространенная и, тем не менее, субъективная оценка конкретного признака может со временем измениться? Какое значение имеет популярное мнение («все так говорят!»), в угоду которому якобы изменяется юридическая квалификация определенных фактов, если объект авторского права уже существует (вероятно, активно используется на основании авторских договоров или, быть может, зарегистрирован)? Полагаем, подборка материалов в юридических базах данных одной и той же национальной правовой системы будет в основном типичной. Даже так называемый классификатор, как правило, совпадает<sup>47</sup>. В чем же проявляется уникальность этих баз? Законодатель называет принципиальные особенности (пп. 9) ст. 2 Закона об авторском праве). Их выявлением и детализацией в случае спора занимается суд, обычно – с помощью специалистов или экспертов. «Бог – в мелочах...» (И.В. ф. Гете).

Несмотря на широко известные профессиональному сообществу сомнения в природе баз данных и компьютерных программ как объектов авторского права и признание таковых произведениями «по соображениям исключительно практического свойства»<sup>48</sup>, конвенционные и национальные установления непреложны – отмеченные объекты охраняются авторским правом. Толкование норм против их прямого смысла и целей правовой охраны неприемлемо.

«Новизна» характерна не только для произведений, но и для патентуемых творческих достижений – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.д. Причем, подразумевается именно «существенная новизна»: «Новеллой, относящейся к изобретениям, является ч. 2 ст. 991 ГК РК, содержащая определение изобретения как технического решения, являющегося новым, имеющего изобретательский уровень и технически применимого. Оно созвучно определению, содержащемуся в п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях бывшего СССР. Изобретение признавалось им как новое и обладающее существенными отличиями...»<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования: Учебное пособие. – М.: Статут, 2011. – С. 50 – 51.

<sup>47</sup> См.: Захарова И.Г. Технологии работы с правовыми базами данных: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010.

<sup>48</sup> Эдельман Б. Мысли об авторском праве и путях его развития в странах Европейского Экономического Сообщества // Бюллетень по авторскому праву. 1994. № 3. С. 17.

<sup>49</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В двух книгах. Книга 2 / Отв. ред. Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов. – Алматы, 2006. – С. 472.

Если существенная новизна и объективная форма (например, техническое средство) свойственны объектам патентного права, то благодаря каким особенностям выделяются произведения?

Во-первых, они возникают в силу самого факта создания, без каких-либо документальных формальностей (патентования, обязательной регистрации, депонирования, включения в реестр и т.п.)<sup>50</sup>. Влияние публично-правовых начал в этом сегменте творческой подотрасли очень ослаблено. Даже проставление знака охраны авторских прав (©) – дело добровольное, влияющее в случае спора на объем доказательственной базы, но не предрешающее то или иное развитие ситуации. Предупредительная маркировка характеризует лишь заботливого правообладателя. Очевидно, отсутствие документальных формальностей позволяет рассматривать вопрос о дополнительном квалифицирующем признаке произведения<sup>51</sup>.

Во-вторых, по общему правилу произведения не соотносятся с коммерческой составляющей, производственными перспективами или потребностями гражданского оборота. Видимо, исключение из этого правила должно быть сделано для сложных, технологически ориентированных объектов, создание которых связано с крупными инвестициями. Пока наш закон не содержит подобных изъятий. В России, например, другая тенденция – интересы инвесторов учитываются авторским правом (ст. 1240 ГК РФ).

Авторское право не зависит от назначения, содержания, достоинства, способа и формы выражения произведения (п. 1 ст. 971 ГК РК, п. 1 ст. 6 Закона об авторском праве), что дает правоведам повод причислить отмеченные признаки к «юридически безразличным»<sup>52</sup>. Общепринятая формулировка («юридически безразличные») вызывает сомнения.

Во-первых, содержание, способ и форма выражения в конкретном авторском споре могут обладать свойствами доказательств<sup>53</sup>.

Во-вторых, в экспертной практике они помогают приблизиться к творческому уровню произведения, лучше понять наличие или отсутствие признаков, влияющих на охраноспособность<sup>54</sup>.

Хотя бы в силу отмеченных причин юридический смысл имеется. Группу фактов, прямо не влияющих на квалификацию творческого результата, желательно именовать «фактическими признаками». Их перечень исчерпывающий.

---

<sup>50</sup> «...не требуется регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей», «...автор и (или) правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права...», лицо «вправе зарегистрировать» свои авторские права «в официальных реестрах» (п. 1 ст. 9 Закона об авторском праве, ст. 976 ГК), «Депонирование произведения осуществляется на основе договора...» (п. 2 ст. 979 ГК).

<sup>51</sup> См.: Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 199.

<sup>52</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В двух книгах. Книга 2 / Отв. ред. Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов. – Алматы, 2006. – С. 425.

<sup>53</sup> Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / Под ред. Н.М. Гурбатова. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 231 – 239 (гл. XXV «Дела, связанные с авторским правом»).

<sup>54</sup> Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. – М.: Юридическая литература, 1972. – С. 91-95.

Не считаются произведениями обычные потенциально повторимые достижения, возникающие в итоге логической или иной заранее известной последовательности действий, соблюдения общеустановленных правил – телефонный справочник, программа телевизионных передач, технические каталоги, редакционные правки и т.п. Не признаются авторами лица, выполняющие чисто техническую работу. Если упомянутая информация оригинально обработана (например, с помощью компьютерной программы или художественно оформлена, изложена в стихах), она охраняется авторским правом. Надзорная коллегия Верховного Суда РК однажды признала произведением рабочую тетрадь, содержащую сведения о продвижении на рынке продукции истца. В постановлении надзорной инстанции отмечался факт «творческого труда по сбору и анализу данных о деятельности на рынке» и оригинальная структура рабочей тетради<sup>55</sup>.

Стоит, пожалуй, сказать несколько слов о терминологии. Пары слов «оригинал» и «произведение», «копия» и «экземпляр» (от лат. *exemplum* – копия, образец) являются синонимами. Их одновременное употребление в законе некорректно, тавтологично («масло масляное») или просто лишено смысла<sup>56</sup>. Специальное значение термина «экземпляр» постепенно исчезает из бытовой лексики. В словарях дореволюционного и первой половины советского периода, которые до сих пор считаются основными, оно присутствует<sup>57</sup>, но в некоторых нынешних справочно-информационных лексических изданиях его почему-то нет<sup>58</sup>. Смещение бытового и специального оттенков слова в профессиональной сфере нежелательно, а в ряде случаев просто неприемлемо.

Существует некое предубеждение: не всякое произведение является объектом авторского права, но каждый объект авторского права – произведение. Авторско-правовая защита распространяется, условно говоря, только на объекты авторских прав, иными словами, на охраняемые произведения. Такое толкование, например, вытекает из названий ст. 7 и ст. 8 Закона об авторском праве, ст. 971 и ст. 974 ГК РК. Попытка законодателя разграничить понятия «произведение» и «объект авторского права»

---

<sup>55</sup> Обзор апелляционной и надзорной практики по делам, рассмотренным во втором полугодии 2004 года // Бюллетень Верховного Суда РК, 2005, № 4.

<sup>56</sup> Например, в Законе об авторском праве – «оригинала или экземпляра произведения» (пп. 17 ст. 2), «экземпляров оригиналов или копий... произведений» (пп. 18 ст. 2), «на оригинале или экземпляре произведения» (п. 2 ст. 9), «оригинал или экземпляры произведения» (пп. 2 п. 2 ст. 16), «оригинала или экземпляров произведения» (ч. 2 п. 3 ст. 16), «оригинала произведения изобразительного искусства» (п. 2 ст. 17); в ГК – «оригинал или экземпляры произведения» (пп. 2 п. 2 ст. 978), см. доп.: п. 1 ст. 976, ч. 1 п. 2 ст. 977, п. 4 ст. 978, п. 1 ст. 979 и т.д.

<sup>57</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. – М.: Русский язык, 1998. – С. 663; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. В 3 т. Т. 3. – М.: Вече, Мир книги, 2001. – С. 639; Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лёхина и Ф.Н. Петрова. Изд. 4-ое, перераб. и доп. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – С. 795; Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1998. – С. 906.

<sup>58</sup> Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А. Чешко. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – С. 596.

превращается в «игру слов», что не способствует адекватной и предсказуемой правоприменительной практике.

Например, ст. 7 Закона об авторском праве называется «Произведения, являющиеся объектами авторского права». Уже в заголовке отмеченной статьи законодатель ясно дает понять: произведения бывают охраняемыми – объектами авторского права (п. 1 – п. 3 ст. 6 и ст. 7 Закона, п. 1 – п. 3 ст. 971 и ст. 972 ГК РК) и не охраняемыми – не относящимися к таким объектам (п. 4 ст. 6 и ст. 8 Закона, п. 4 ст. 971 и ст. 974 ГК РК). Однако содержание охраняемого творческого результата в основном тексте ст. 7 Закона («1. Объектами авторского права являются:») в каждом случае раскрывается через понятие «произведение»: «1) литературные произведения;», «2) драматические и музыкально-драматические произведения» и т.д. Поэтому разграничение понятий «произведение» и «объект авторского права» для Закона (но не для теории) во многом условно. Данным разграничением в Законе можно пренебречь – ясности станет больше.

Истоки проблемы соотношения понятий «произведение» и «объект авторского права» – в сложности или, по мнению отдельных авторов (Е.А. Павлова<sup>59</sup>), в невозможности определения критериев творчества, постоянном научном поиске дефиниций, точно раскрывающих данные понятия<sup>60</sup>.

## §2.2. Субъекты авторского права

### Автор и другие правообладатели

«Автор» – древнее понятие. Греческое *autos* означает «сам». С латинского *auctor* переводится в значении «тот, от кого что-нибудь получает начало или развитие»<sup>61</sup>. И. Кант уточняет: «Тот, кто обращается к публике от своего собственного имени, называется сочинителем (*autor*)»<sup>62</sup>. Английское *author* не распространяется, например, на создателей произведений живописи, графики и скульптуры. Они собирательно именуются *artist* (художник, мастер, артист). Общераспространенная семантика слова (автор – создатель произведения)<sup>63</sup>, даже в ее вариативном изложении – в синонимическом ряду<sup>64</sup>, принципиально не отличается от юридического значения.

---

<sup>59</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2011. – С. 387.

<sup>60</sup> Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. – М.: Юридическая литература, 1963; Он же. Произведения творчества в гражданском праве. – М.: Юридическая литература, 1972.

<sup>61</sup> Петрученко О. Латинско-русский словарь. Изд. 9-ое, испр. – М.: Типография Г. Лиснера и Д. Собко, 1914. – С. 62. См. доп.: Малинин А.М. Латинско-русский словарь. Изд. 2-ое. – М.: Гос. издат.-во иностр. и нац. словарей, 1961. – С. 71.

<sup>62</sup> Кант И. Метафизика нравов / Пер. с нем. С.Я. Шейнман-Топштейн и Ц.Г. Арзакьяна. – М.: Мир книги, Литература, 2007. – С. 144.

<sup>63</sup> Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. С. 32; Словарь иностранных слов. С. 19; Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 17.

<sup>64</sup> Даль В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 4; Александрова З.Е. Указ. соч. С. 23, 356, 506.

В легальной трактовке акцент смещен в сторону созидательных, рациональных начал материальной деятельности человека: «автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства» (пп. 1) ст. 1 Закона об авторском праве). Из данного определения вытекает три специальных признака:

во-первых, правовой и фактический статус лица, занятого созданием произведения;

во-вторых, природа осуществляемой им деятельности – мыслительной и физической, направленной на воплощение задуманного;

в-третьих, непосредственная, личная связь творческого работника с полученным интеллектуальным продуктом.

Автор – физическое лицо в самом широком смысле, включая граждан, иностранцев и апатридов (ст. 12 ГК РК).

Принцип гражданства и принцип территориального действия авторских прав взаимосвязаны. Они применяются при квалификации охраноспособности произведения (ст. 980 ГК РК, ст. 5 Закона об авторском праве). Однако положения этих статей давно и неуклонно превращаются из общего правила во всеобъемлющее исключение, историческую традицию. Этой тенденции способствует динамичное развитие международно-правового регулирования авторских отношений, постоянная гармонизация национальных законодательств и глобализация рынка интеллектуальной собственности<sup>65</sup>.

Поскольку стремление человека создавать новые материальные и духовные ценности признается естественным и включается в содержание правоспособности<sup>66</sup>, автором может быть не просто любой гражданин, но любой человек (см. п. 2 ст. 13 ГК РК), независимо от возрастного, психического и физического ценза. «А в литературе даже существует мнение, что настоящий шедевр создать можно только при отклонениях психики. В медицине также многие специалисты полагают наличие маниакально-депрессивного психоза одной из предпосылок создания подлинно гениального творения. Во всяком случае, закон не содержит ограничений для признания таких лиц авторами»<sup>67</sup>.

Другой аспект – право распорядиться своим творческим результатом. Оно возникает в полном объеме только у подростков – лиц, достигших 14 лет (п. 2 ст. 22 ГК РК). В советское время эта возрастная планка была выше – 15 лет (ч. 2 ст. 14 ГК КазССР). Констатировалась особенность распоряжения имуществом, приобретенным подростком на собственные деньги: «несовершеннолетний вправе самостоятельно израсходовать свой

<sup>65</sup> См.: Сиджанский Д., Кастанос С. Международная охрана авторского права. – М.: Иностранная литература, 1958. – С. 7.

<sup>66</sup> Пункт 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека, п. 1 ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, п. 1 ст. 20 Конституции, ст. 14 ГК и т.д.

<sup>67</sup> Хохлов В.А. Указ. соч. С. 89.

Широко обсуждается адекватность состояния многих творцов – У. Шекспира, Н.В. Гоголя, Чарльза Дойла (отца А.К. Дойла), О. Уайлда, Г.К. Честертона, М.И. Цветаевой, В.С. Высоцкого и т.д.

заработок... но продать вещь, приобретенную на свой заработок... он может лишь с согласия законных представителей»<sup>68</sup>. В комментарии к аналогичной по сути норме нынешнего ГК такое пояснение почему-то не дается<sup>69</sup>. Действительно, с определенными в законе категориями объектов – собственными доходами, произведениями, др. интеллектуальными достижениями – подросток волен поступать по своему усмотрению, которое, однако, объективно ограничивается. «Forbes» повествует об истории Аэлиты Андрэ, прозванной австралийскими средствами массовой информации «маленьким Пикассо». Картины, выполненные ею еще в двухлетнем возрасте, высоко оцениваются профессиональными художниками и коллекционерами живописи. «На сегодняшний день продано более ста картин, самая дорогая – за \$24 000 – теперь висит в Гонконге»<sup>70</sup>.

Признание права ребенка – малолетнего или подростка, неважно – абсолютно свободно распоряжаться своими сколь угодно значительными активами привело бы в итоге к фактическому отказу от режима ограниченной дееспособности несовершеннолетнего, по крайней мере, для некоторых категорий – авторов, исполнителей, изобретателей, работников, спортсменов и т.д. Смысл комментируемой нормы заключается не в установлении абстрактных групп «избранных», которым дозволено то, что не доступно сверстникам, а в закреплении относительно полного перечня активов, отчуждаемых несовершеннолетними собственниками без согласия законных представителей.

Пределы сделкоспособности автора-подростка традиционны:

во-первых, совершение всяких мелких бытовых сделок – исполняемых как при самом их совершении, так и с отсроченным моментом исполнения;

во-вторых, первичное распоряжение поступлениями, полученными в результате использования своего имущества – плодами, продукцией и доходами, в том числе заработком, стипендией, пособием, авторским гонораром и т.д.;

в-третьих, первичное распоряжение личными творческими достижениями. Полагаем, в п. 2 ст. 22 ГК РК под словами «созданными ими объектами права интеллектуальной собственности» наряду с результатами интеллектуальной творческой деятельности (пп. 1) п. 1 ст. 961 ГК РК) подразумеваются и средства деловой индивидуализации<sup>71</sup> (пп. 2) п. 1 ст. 961 ГК РК).

---

<sup>68</sup> Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / Под ред. Ю.Г. Басина, Р.С. Тазутдинова. – Алма-Ата: Казахстан, 1990. – С. 41 (автор фрагмента Б.В. Покровский).

<sup>69</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий (постатейный). В 2-х кн. Кн. 1. – 2-е изд., испр. и доп. / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті Жарғы, 2003. – С. 114 (автор фрагмента Б.В. Покровский). В целом сравниваемые здесь тексты комментариев совпадают.

<sup>70</sup> Мирсияпова Х. «Надеюсь, мы не плохие родители» // <http://www.forbes.ru/forbes-woman/semya/80912-nadeyus-my-ne-plohie-roditeli>

<sup>71</sup> Возможность несовершеннолетнего заниматься предпринимательской деятельностью по общему правилу ограничена. Однако обладание исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания), доменное имя, коммерческое обозначение и т.д. охватывается содержанием правоспособности.

Под словами «первичное распоряжение» мы понимаем возможность подростка самостоятельно определять юридическую судьбу изначально принадлежащего ему имущества, но не того, что будет получено в итоге распорядительных действий.

Дееспособность даже в обозначенных рамках подлежит ограничению органом опеки и попечительства «при наличии достаточных оснований» (п. 3 ст. 22 ГК РК). К таковым относятся, например, разгульный образ жизни, расточительное поведение, употребление алкоголя, наркотиков – все то, что провоцирует возникновение у несовершеннолетнего неоправданных (бесперспективных) и сравнительно крупных затрат, возникающих с определенной периодичностью. Судебная тяжба между родителями, с одной стороны, и их несовершеннолетними детьми, с другой (в роли истцов и ответчиков), не свойственна местному менталитету. Решение, принятое органом опеки и попечительства может быть обжаловано в административном (вышестоящему государственному органу, должностному лицу) или судебном порядке (ст. 278 – ст. 282 ГПК РК).

Несовершеннолетний обретает полную свободу в реализации своих финансово-хозяйственных проектов, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, вступив в брак (п. 2 ст. 17 ГК РК, п. 2 ст. 10 КоБС)<sup>72</sup>, или в порядке эмансипации (ст. 22-1 ГК РК).

Доктрина организации-автора не характерна для современного казахстанского правопорядка и континентального права в целом. Юридическое лицо признается автором в редких случаях.

По смыслу п. 4 ст. 980 ГК РК и п. 3 ст. 5 Закона об авторском праве автор произведения, созданного за рубежом, определяется по закону соответствующего иностранного государства. В ряде стран англо-американской правовой семьи автором может выступать юридическое лицо.

Например, по Закону Великобритании 1988 г. об авторском праве, промышленных образцах и патентах (Copyright, Designs and Patents Act 1988) авторами становятся продюсеры фонограмм и фильмов, создатели теле- и радиопередач, субъекты кабельного вещания (п. 2 ст. 9), Королевство (п. 3 ст. 11, ст. 161, ст. 163), работодатели в целом (п. 2 ст. 11). В подавляющем большинстве случаев такими правообладателями являются организации. В литературе для обозначения их статуса применяют приемлемый с точки зрения континентального права термин – «первый обладатель авторского права»<sup>73</sup>. Моральные (личные неимущественные) права, которые формально сохраняются за автором-работником, серьезно ограничиваются (ст. 79 и ст. 82), что позволяет говорить о концентрации всего комплекса правомочий именно за работодателем.

---

<sup>72</sup> При расторжении брака полная дееспособность несовершеннолетнего сохраняется (Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. Кн. 1. С. 97). Мы полностью согласны с этим мнением. Остается только добавить: с признанием брака недействительным (ст. 9 – ст. 11, ст. 25 КоБС) дееспособность несовершеннолетнего возвращается в исходное, ограниченное состояние.

<sup>73</sup> Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 210.

Аналогичным образом, если договором не предусмотрено иное, регламентируются типичные отношения по авторскому праву США. Например, продюсеру предоставляется «контроль над всеми авторскими правами и связанными с ними имущественными интересами», «любой наемный работник, работа которого заключается в том, чтобы создавать произведения, становится лишенным прав на свои создания, а сделка по поводу авторского права заключается в том, что это лицо получает плату за этот труд»<sup>74</sup>.

Подобное чрезмерно прагматичное правовое регулирование сориентировано на потребности внутреннего гражданского оборота. Думается, в концепции овеществления духовного продукта ярко проявляются характерная генетическая особенность, ментальность, «цепкое мужество при защите своего имущества», передаваемое «из поколения в поколение... на фоне внешне меняющихся декораций»<sup>75</sup>.

Попытка выстроить иерархию этических приоритетов, наполнить их «своим» прагматичным, присущим данной системе ценностей, содержанием выводит на новый – психологический и даже философский – уровень понимания проблемы. Действительно ли А. Эйнштейн «изобрел» теорию относительности? Принадлежит ли «изобретение» электричества Т.А. Эдиссону? Одна ли искра несет ответственность за пожар или в нем задействовано большое количество других элементов? Изобретение испаряется в воздухе, если не находит своего признания у окружающих и т.п.<sup>76</sup> При всей теоретической обоснованности подобного нигилистического подхода отрицать решающее значение личности – авторство – невозможно. Пассионарность социальных групп получает толчок к развитию, находит осмысленное практическое приложение благодаря **конкретной** инициативе и ведущей роли лидеров, творцов<sup>77</sup>. Заявивший о себе творческий гений, оставленный в безвестности современниками, не «испаряется» бесследно, он сохраняется в ноосфере, поддерживает непрерывный материальный и энергетический обмен – «биогенный ток атомов»<sup>78</sup>. Проще говоря, «идеи витают в воздухе» и ожидают благодарных последователей.

«Отвлеченные» представления о моральных правах не находят поддержки у национального законодателя и правоприменителя в системе

---

<sup>74</sup> Арнольд П. Луцкер. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. – М.: Кудиц-Образ, 2005. – С. 82, 83.

<sup>75</sup> Цит. по: Иванов В.Д. Повести древних лет: Хроники IX века в четырех книгах одиннадцати частях. – Л.: Лениздат, 1985. – С. 446.

<sup>76</sup> Чиксентмихайи М. Креативность: Поток и психология открытий и изобретений // Батлер-Боудон Т. 50 великих книг по психологии / Пер. с англ. В. Соколовой. – М.: Эксмо, 2012. – С. 150.

Попробуем определиться с понятием (в идеале необходим первоисточник – всегда существует вероятность искажений в переводе). Кого считать «окружающими» – современников или человечество в целом? Разве может «окружать» тот, кто еще не родился? Вещать от лица всех цивилизаций планеты – прошлых, настоящих и будущих – плохой тон. Фактическое знание (предков) не ограничивает аспекты его применения (потомками).

<sup>77</sup> См.: Гумилев Л. От Руси к России. – М.: АСТ, 2008.

<sup>78</sup> См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988.



общего права (common law)<sup>79</sup>. «Современное авторское право в своей близорукости видит только потенциальный ущерб интересам первоначального «автора», и ничего больше»<sup>80</sup>. Однако, на тот правовой порядок неизбежно влияет европейская доктрина, что «сопровождается распространением на англосаксонское законодательство континентальных парадигм авторства»<sup>81</sup>.

Применение в Казахстане иностранного закона при решении вопроса об авторе произведения и в итоге подтверждение такого статуса за юридическим лицом – исключение из постулата «автор – физическое лицо».

Содержание и особенности применения иностранного законодательства определяются по процедуре, регламентированной ст. 1084 – ст. 1092 ГК РК. Следует различать выбор применимого права в двух ситуациях:

во-первых, для обоснования ответа на вопрос об авторстве с последующей охраной произведения по казахстанскому законодательству (п. 4 ст. 980 ГК РК и п. 3 ст. 5 Закона об авторском праве);

во-вторых, непосредственно защиту авторских прав по законодательству страны, «где испрашивается защита этих прав» (п. 1 ст. 1120 ГК РК).

Еще одно уточнение. В предписании ГК РК (п. 4 ст. 980) авторство зависит от территории, на которой «произведение стало впервые охраняться», а в норме Закона об авторском праве (п. 3 ст. 5) – от «места действия или обстоятельства, послужившего основанием для обладания авторскими правами». Здесь – общий предмет правового регулирования, одна идея и единое направление законодательной политики, но отличающиеся юридические нюансы (*apices jures*) и разные приемы юридической техники. Комментаторы Гражданского кодекса<sup>82</sup> и судебная доктрина<sup>83</sup>, к сожалению, обходят данный момент. Формула специального закона детальнее учитывает иностранный и международный опыт – за рубежом авторское право может возникать не только по факту создания произведения, но и в силу его депонирования или регистрации.

В соответствии со ст. 478, ст. 479 и ст. 480 ГК КазССР признавалась возможность «считать юридическое лицо автором произведения»<sup>84</sup>. Первоначальное (полное) авторское право признавалось за организациями, выпускающими периодические издания (на эти издания в целом) и создающими кино-, телефильмы, радио- и телепередачи (на перечисленные объекты в целом).

<sup>79</sup> См. критику: Лессиг Л. Свободная культура / Пер. с англ. О. Данилова. – М.: Прагматика Культуры, 2007.

<sup>80</sup> Яши П. Об эффекте автора: современное авторское право и коллективное творчество / Пер. с англ. С. Силаковой // Новое литературное обозрение. 2001. № 48 (<http://magazines.russ.ru/nlo/2001/48/iashi.html>).

<sup>81</sup> Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 199.

<sup>82</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В 2-х кн. Кн. 2 / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы, 2006. – С. 446 – 447 (автор фрагмента Е.У. Ихсанов). См., однако: Там же. С. 436 – 437.

<sup>83</sup> В Нормативном постановлении Верховного Суда РК от 25 декабря 2007 г. № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» // Бюллетень Верховного Суда РК. 2008. № 1.

<sup>84</sup> Цит. по: Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР. С. 551 (авторы фрагмента Э.П. Гаврилов и У.К. Ихсанов).

В конце января 1993 г. в Казахстане были введены Основы 1991 г.<sup>85</sup>, которые применялись к правам и обязанностям, возникшим с 31 января 1993 г. Тем же вводным актом подтверждалось действие ГК КазССР в части, не противоречащей национальным законам. Основы 1991 г. обладали приоритетом перед ГК КазССР<sup>86</sup>.

Основы 1991 г. закрепляли авторство только за физическим лицом – создателем произведения (п. 1 ст. 135). Эта норма развивалась в следующих положениях: использование произведения допускалось с согласия автора и при условии оплаты вознаграждения (п. 1 ст. 138), предусматривалось заключение соответствующего авторского договора (ст. 139), подтверждалось сохранение за автором-работником личных неимущественных прав на служебное произведение (ч. 1 ст. 140). Следовательно, концепция «организации-автора», закрепленная в ст. 478, ст. 479 и ст. 480 ГК КазССР, противоречила Основам 1991 г. и по логике не подлежала применению с 31 января 1993 г. По логике...

С принятием в 1996 г. Закона об авторском праве большинство авторско-правовых установлений ГК КазССР утратило силу<sup>87</sup>. Большинство, но не все! Не была прямо исключена и фактически действовала ст. 480 ГК КазССР. Этот Кодекс, включая ст. 480 и ряд других предписаний по авторскому праву (ст. 482 – ст. 487, ст. 489 и т.д.), признан полностью утратившим силу только с 1 июля 1999 г.<sup>88</sup> Вряд ли органы высшей представительной власти «случайно забыли» отменить устаревшие правила. Сам факт выборки норм (какие признать утратившими силу, а какие – нет) свидетельствует о намерении сохранять юридическую силу определенных правил.

Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его применения, если прямо не предусмотрено иное<sup>89</sup>. Законодатель не наделил положения Закона об авторском праве функцией обратного действия во времени. Авторско-правовые установления

---

<sup>85</sup> См. п. 3 постановления Верховного Совета РК от 30 января 1993 г. «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы» (Ведомости Верховного Совета РК, 1993, № 4, ст. 71).

А.Л. Маковский подметил: «Основы 1991 г., никогда не став законом «своего» государства (Союза ССР), стали законами двух других государств» – Казахстана и России (Маковский А.Л. Об унификации гражданского законодательства на едином экономическом пространстве (советский и постсоветский опыт) // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 22 / Отв. ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Юрист, 2005. – С. 151; Он же. О светлом человеке // Юрист. 2005. № 10. С. 49, сн. 2).

<sup>86</sup> См. п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РК от 21.07.1994 г. № 6 «О некоторых вопросах, связанных с применением арбитражными судами Республики Казахстан Основ гражданского законодательства» (Бюллетень арбитражного суда РК, 1994, № 3).

<sup>87</sup> См. Закон РК от 16 июля 1996 г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Казахской ССР» (Ведомости Парламента РК, 1996, № 14, ст. 277).

<sup>88</sup> См. пп. 1 п. 2 Закона РК от 1 июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)».

<sup>89</sup> См. п. 1 и п. 2 ст. 37 Закона РК от 24 марта 1998 г. «О нормативных правовых актах». Аналогичная регламентация проводится в Казахстане, по крайней мере, с 27 апреля 1990 г. (ч. 1 и ч. 2 ст. 3 Закона КазССР от 27 апреля 1990 г. «О порядке опубликования и вступления в силу законов Казахской ССР и других актов, принятых Верховным Советом Казахской ССР и его органами, Президентом Казахской ССР» // Ведомости, 1990, № 19, ст. 212).

Особенной части ГК РК<sup>90</sup> не препятствовали реализации ст. 480 ГК КазССР, поскольку тоже распространялись лишь на новые права и обязанности, возникшие после вступления в силу Особенной части.

Предположим, первоначальные авторские права у казахстанских (советских) юридических лиц не истекли к моменту принятия Закона об авторском праве. Могут ли эти права действовать в настоящее время у организаций-правопреемников<sup>91</sup>? Несмотря на периодическое продление срока охраны авторских прав<sup>92</sup> и распространенные факты универсального правопреемства, утвердительный ответ представляется крайне спорным.

Во-первых, кардинально изменилась юридическая природа интеллектуальных продуктов. Передачи организаций эфирного и кабельного вещания сейчас относятся к результатам смежного творчества. Вместе с тем появилось новое основание исключительных прав.

Во-вторых, сомнительна возможность преемства в личных неимущественных правах. Этот вопрос подлежит дополнительному изучению с учетом положений п. 1 ст. 33, ст. 35, ст. 45 – ст. 48 ГК. Даже при утвердительном ответе такое преемство практически ничего не дает. Интеллектуальные права на самостоятельные компоненты (сценарные, музыкальные и другие) советских произведений сохраняются в пределах установленного срока за конкретными гражданами.

В-третьих, новый закон значительно расширил возможности авторов. Коллизия субъективных прав юридических и физических лиц исключена – спор разрешается по действующему закону. Такова устойчивая правоприменительная практика, освещенная авторитетными решениями публичной власти<sup>93</sup>.

В-четвертых, положения Общей части ГК РК<sup>94</sup> о юридических лицах действовали, так сказать, «в прошлом».

---

<sup>90</sup> Принята 1 июля 1999 г. Считается, что тогда же вступила в силу.

<sup>91</sup> Преемниками располагавшихся в Казахстане государственных (советских) теле-, кино- и радиопредприятий являются, например, АО «Республиканская телерадиокорпорация “Казахстан”», АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, АО «Агентство “Хабар”».

<sup>92</sup> С 25 лет по ст. 492 ГК КазССР он был увеличен до 50 лет согласно п. 1 ст. 28 Закона об авторском праве, а затем – с 26 ноября 2005 г. – в той же норме Закона продлен до 70 лет.

<sup>93</sup> Ещё в п. 2 постановления Верховного Совета РК от 16 декабря 1991 г. о введении в действие Конституционного Закона о государственной независимости (Ведомости Верховного Совета КазССР, 1991, № 51, ст. 623) говорилось: нормы законодательства СССР применяются в Республике, поскольку не противоречат Конституционному Закону, «иным законодательным и нормативным актам Республики Казахстан». Конституционный Совет РК постановлением от 6 октября 1998 г. № 7/2 (Вестник Конституционного Совета РК, 1999, вып. 2, ст. 123) предусмотрел: суды и другие государственные органы «временно применяют» союзный нормативный правовой акт «ввиду отсутствия в Республике Казахстан нормативного акта аналогичного содержания». Наиболее категоричное (хотя и сомнительное по своей юридической силе) предписание сформулировано в п. 1 постановления Правительства РК от 14 января 1997 г. № 64 «О работе по дальнейшему совершенствованию подзаконных актов»: «с принятием Конституции Республики Казахстан законы и иные нормативные акты СССР на территории Республики Казахстан не применяются».

<sup>94</sup> Принята 27 декабря 1994 г., введена в действие 1 марта 1995 г., за исключением отдельных положений, наделенных «обратной силой» (см. постановление Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 г. «О введении в действие Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть)»).

Поэтому предположение о первоначальных авторских правах современных (постсоветских) организаций представляется сугубо теоретическим<sup>95</sup>.

Теперь – несколько слов о природе творчества. В основном этот вопрос рассмотрен выше<sup>96</sup>. Следует проговорить некоторые детали в фигуре автора.

Для стран континентального права закономерна квалификация автора в значении не просто активного, мыслящего, созидającego лица, но прежде всего носителя культурных ценностей, источника творческой силы, создателя уникального продукта. Именно его «духовному творчеству... произведение обязано своим существованием»<sup>97</sup>. В этом пункте теории авторского права проявляется основное расхождение между взглядами представителей юридических систем, восходящих к романо-германской и англо-саксонской правовым семьям. В континентальной доктрине акцент делается на оригинальности и неповторимости результата авторской работы. А в доктрине общего права – на так называемом организационном моменте, где «автор уже выступает в качестве юридико-технической конструкции, фикции, полюса закрепления различных прав»<sup>98</sup>. Наверное, невозможно доказать превосходство той или иной концепции – они надежно апробированы и одинаково востребованы в «своих» юрисдикциях. Но логика экономической интеграции<sup>99</sup> побеждает – в интеллектуально-правовую материю общего права постепенно «вживляются» классические европейские институты и конструкции.

Субъект оказывает воздействие на объект: осознает явления природы и социума, выражает свою позицию в контактах с окружающими, действует, развивается и развивает. Однако, очевидно, не всякое действие порождает эффект с точки зрения авторского права. Интересно другое. Бывает, и очень часто, результат, изначально задуманный как произведение, им не становится, лишь претендует на некое признание. В юридической интерпретации он оказывается не тем продуктом, к которому стремился сочинитель. Не случайно законодатель «отсекает» от авторского права определенное множество явлений духовного мира – «**собственно** идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия, факты» (п. 4 ст. 971 ГК РК, п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве).

Примечательное дело рассмотрено Верховным Судом РК<sup>100</sup>. Гражданин подготовил научную работу по проблеме автоматизации процессов

---

<sup>95</sup> См.: Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». – М.: Спарк, 1996. – С. 15, 16.

<sup>96</sup> См. § 2.1. данного учебника.

<sup>97</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 1. – М.: Статут, 2005. – С. 435.

<sup>98</sup> Бенгли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 198.

<sup>99</sup> Подразумеваются наднациональные юридические инициативы в рамках Европейского Союза, в орбиту которых вовлекается Великобритания, расширение состава участников Бернской конвенции за счет присоединения к ней США, корректировка внутреннего законодательства и соответствующие тенденции судебной практики в странах общего права.

<sup>100</sup> Постановление надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда РК от 28 июля 2011 г. № 3г-3569-11.

уничтожения токсичных и нефтесодержащих стоков. О выводах научного исследования доложил на заседании кафедры Алматинского института энергетики и связи, зарегистрировал литературное творение в Комитете по правам интеллектуальной собственности, предложил свои идеи для практической реализации. Однако после достижения ожидаемого практического эффекта никакого вознаграждения от производителя не получил. Попытался истребовать вознаграждение в судебном порядке. В удовлетворении иска и следующих за ним жалоб – апелляционной, кассационной, надзорной – было отказано. Правомерность отказа сомнений не вызывает. Вот только основания подобраны судьями не совсем точно, упущены ключевые положения. Суды руководствовались сугубо формальными критериями: изделие, в основе которого заложен предложенный ученым технологический принцип, выпущено и внедрено годом раньше государственной регистрации литературного произведения<sup>101</sup>; автор в трудовых отношениях с производителем изделия не состоял<sup>102</sup>; доказательства извлечения производителем выгоды, которую просит взыскать ответчик, не представлены и т.д.

Судами не учтены два принципиальных основания:

во-первых, идея, положенная в основу произведения, сама по себе не охраняется. Охраняется ее воплощение, выражение – рукопись ведь никто не тиражировал и не использовал иным образом. Автору, кроме депонирования (регистрации) рукописи, следовало подать заявку на изобретение, поставить перед судом вопрос о незаконном использовании технического средства, в котором выражено изобретение. Этические представления автора о справедливой плате за использование сформулированных им положений оказались обмануты. Однако нравственные проступки юридическими санкциями не караются;

во-вторых, применение положений, составляющих содержание произведения, не является использованием в смысле авторского права (п. 6 ст. 978 ГК РК). Иначе, например, конструктор, дизайнер транспортного средства и др. причастные к его созданию авторы будут требовать с пассажиров вознаграждение за использование охраняемого объекта (чертежа, дизайна и т.п.), что противоречит идее научно-технического прогресса и просто абсурдно. Доступным для свободного перемещения видом транспорта в таком случае окажется лишь гужевой.

Автор связан со своим духовным продуктом множеством незримых нитей. В процессе работы он сосредотачивается психологически – напрягает интуицию, отдается вдохновению, осуществляет свои тайные и явные желания, раскрывает запас позитивных и негативных эмоций, «включает» самоконтроль (например, когда имеется юридическая обязанность изготовить

---

<sup>101</sup> В регистрационном свидетельстве указывается не только дата выдачи данного документа, но и заявленная автором дата создания произведения.

<sup>102</sup> Такой довод наоборот свидетельствует об использовании произведения без договора и, по сути, подтверждает правоту автора.

произведение в определенный срок). При этом концентрирует волю, полученные знания о предмете и накопленные практические навыки, творческую энергию, эстетические пристрастия и т.д.

Мы полностью солидарны с позицией Л.Н. Гумилева: «Людские чувства, относящиеся к проявлениям природы, отображаются в делах и творениях человеческих, будь то политические институты или произведения изящной словесности. Как известно, хорошо рисовать или сочинять очень трудно. При некоторых способностях ремеслу поэта или художника научиться, конечно, можно, но ремесло так и останется ремеслом: без творческого озарения невозможно перешагнуть границы подражания или копирования. Однако и творческого эмоционального порыва недостаточно, ибо без упорного стремления к цели создать законченное произведение нельзя. Искусство требует жертв от своих творцов, а способность жертвовать собою ради идеала – это и есть проявление пассионарности. Следовательно, в каждом создании человека содержится комбинация трех элементов: ремесленной работы, пассионарности создателя и культурной традиции. Таким образом, любое творение рук человека – это, в известной мере, кристаллизованная пассионарность его создателей»<sup>103</sup>. Комбинация! Следовательно, по справедливому заключению Л.Н. Гумилева, нельзя выдвигать на первый план один из элементов «текучего интеллекта», оставляя другие в тени.

Личная связь всегда исторична – если произведение создано, налицо свершившийся факт. Никто – ни природа, ни человек – не в силах его опровергнуть<sup>104</sup>. Невнимание к данному факту со стороны потенциального пользователя чревато частноправовым конфликтом – автор, опираясь на свой абсолютный статус и относящиеся к нему правомочия, заявляет нарушителю иск о защите авторского права. В исключительных случаях политический суверен может официально (в законе или в правительственном акте) игнорировать историческую связь автора с произведением – такова природа власти. Публичный интерес ограничить роль исторического момента в авторском праве проявляется двойко – объективно и субъективно.

Собрание объективных и, надо полагать, традиционных исключений представлено в исчерпывающем перечне ст. 8 Закона об авторском праве.

Потребность в открытом для широкого общественного обсуждения функционировании механизмов государственной власти и управления, целесообразность разумного вовлечения народных масс в дело государственного строительства повлекла изъятие официальных документов и их официальных (но не инициативных!) переводов из авторско-правового режима.

---

<sup>103</sup> Гумилев Л. От Руси к России. – М.: АСТ, 2008. – С. 380 – 381.

<sup>104</sup> Научно-популярные размышления о машине времени остаются за рамками нашей темы (См.: Хокинг С. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр. – СПб.: Амфора, 2001; Каку М. Физика невозможного / Пер. с англ. Н. Лисовой. – 3-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011).

Уважение к государству со стороны субъектов международного права, гражданский патриотизм проявляются, в том числе посредством признания государственных символов (герба, флага, гимна, девиза) и знаков (орденов, медалей, денежных ассигнаций, монет и т.д.) и изъявления должного почтения к ним. Распространение авторского права на указанные ценности способно спровоцировать конфликт частного и публичного интересов.

В силу естественных причин (конкретный автор не известен, «автор» – этнос) невозможна и бессмысленна в рамках частного права защита произведений народного творчества. На международном уровне вырабатываются меры по охране фольклора: составление национальных и международных реестров и каталогов, проведение программ по возрождению культурного наследия, обустройство памятников и т.п. Однако этим мерам в основном придается политический, общекультурный, морально-нравственный контекст.

Любое государство, которое претендует на признание его цивилизованным, должно гарантировать свободу слова, уважать право на независимое получение и распространение информации (п. 1 и п. 2 ст. 20 Конституции РК). Отсюда вытекает неохраноспособность простых информационных сообщений о событиях и фактах.

Таким образом, возникла юридическая конструкция «произведения, не являющиеся объектами авторского права». Охватываемые ею достижения – творческие по сути, но в силу объективных причин (целесообразность доступа широкой публики и открытого обсуждения, обеспечение государственной идентичности, невозможность установления автора, стратегическая необходимость свободного массового использования) не охраняются нормами авторского права. Данные объекты следует отличать от результатов мыслительной активности, которые будучи выражены «сами по себе», «собственно», не в комплексе с другими оригинальными достижениями, не соответствуют признакам произведения (п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве).

Причины, по которым публичная власть ограничивает или попросту отрицает авторские права, исходя из сугубо политических или меркантильных экономических мотивов, мы называем «субъективными». Противоречит естественному праву возможность принудительного выкупа авторских прав или объявления произведения достоянием государства<sup>105</sup>, «резервирование» избранных творений или их отдельных категорий (периодических изданий, аудиовизуальной, кинематографической продукции, компьютерных программ, баз данных и т.д.) за определенными правообладателями (государственной или частной монополией, работодателем, инвестором и т.д.), выступающими в качестве

---

<sup>105</sup> В Казахстане подобные прецеденты не происходили. «В РСФСР известен лишь случай выкупа, причем добровольного, авторского права скульптора Н.А. Андреева на его серию скульптурных портретов В.И. Ленина» (Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР. С. 578, авторы фрагмента Э.П. Гаврилов, У.К. Иксанов).

первоначальных носителей исключительных прав, «как бы авторов». Чрезмерная коммерциализация и идеологизация авторско-правовой охраны одинаково вредна для свободной творческой деятельности, «уводит в тень» личность главной персоны – творца, извращает исходные цели права интеллектуальной собственности в угоду динамичному рынку<sup>106</sup>. Отделение произведения от личности автора, как и деление ядра атома, чревато масштабными последствиями – но в гуманитарной, а не физической перспективе.

### **Пользователи**

Общепотребимое значение известно: пользователь – «тот, кто пользуется чем-нибудь»<sup>107</sup>. Юридический смысл этого термина значительно шире.

Понятие «пользователь» закреплено в пп. 25) ст. 2 Закона об авторском праве, впервые появилось в нем в 2009 г.<sup>108</sup> В рамках судебного усмотрения расширительное толкование «использования», включая фактические действия и сделки с интеллектуальным продуктом, а также создание условий для таких действий (организацию использования), применяется в республике давно – с 2001 г.

Так, по иску ЗАО «Евразия + ОРТ», предъявленному в отношении ЗАО «Алма-ТВ», взыскана компенсация в размере 53,6 млн. тенге, и в доход государства конфисковано оборудование за нарушение интеллектуальных прав истца в связи с ретрансляцией спутникового сигнала без разрешения правообладателя<sup>109</sup>.

Практика сбора вознаграждений при ретрансляции спутникового сигнала (АО «Алма-ТВ», ТОО «ICON» и т.д.) является стабильной. Такова сложившаяся особенность национальной юридической системы. В России, например, дается принципиально иная оценка схожим обстоятельствам – «ретрансляторы» не во всех случаях признаются пользователями, проводится грань между использованием творческого результата и оказанием услуг связи<sup>110</sup>.

---

<sup>106</sup> Рынок – крайне изменчивая и противоречивая субстанция. Например, «для некоторых развивающихся стран незаконная передача технологии видится как часть их экономического развития» (Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж.А. Международные сделки: Краткий курс / Пер. с англ. В.Ф. Назарова. – М.: Логос, 1996. – С. 202). Поэтому нельзя безоговорочно подчинять правовое регулирование авторских отношений потребностям оборота. Здесь векторы «надстройки» и «базиса» могут оказаться разнонаправленными. Ф. Энгельс предупреждал: «Чем дальше удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить в её развитии случайностей, тем более зигзагообразной является её кривая» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 176).

<sup>107</sup> Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1998. – С. 558.

<sup>108</sup> См. п. 3 ст. 1 Закона от 10 июля 2009 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности».

<sup>109</sup> Постановление коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК от 25 сентября 2001 г. № 3а-670-01.

<sup>110</sup> См., например: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 481-482.



Рассматриваемая норма (пп. 25) ст. 2 Закона) и ее истолкование в казахстанской судебной практике позволяют организациям, управляющим авторскими и смежными правами на коллективной основе, предъявлять требования о выплате вознаграждений за использование интеллектуальных продуктов:

- гостиницам, вокзалам, аэропортам – за применение телевизоров и компьютеров в фойе и других помещениях;
- ресторанам, барам, кафе – за предоставление самостоятельным творческим коллективам возможности публичного исполнения произведений; за обеспечение посетителям доступа в Интернет;
- различного рода дилерам – за продажу спутниковых тарелок и другого прямо-передающего оборудования и т.д.

Не все основания подобных требований являются безупречными. Порой нарушается принцип формального равенства – гостиницы и постояльца, творческой группы и ресторана, провайдера и интернет-пользователя и т.д. – имущественные требования при содействии уполномоченных органов предъявляются обычно финансово-состоятельным субъектам, а не всем нарушителям. Нельзя забывать про принцип исчерпания исключительных прав и игнорировать п. 6 ст. 978 ГК РК: «Практическое применение положений, составляющих содержание произведения (изобретений, иных технических, экономических, организационных и т.п. решений), не составляет использования произведения в смысле авторского права».

В нашей стране тенденция приравнивания к пользователям неопределенно широкого круга лиц уверенно набирает динамику. Вместе с этим развивается публично-правовое вмешательство в другие аспекты авторского права, связанные с использованием произведений: неуклонно расширяется нормативный перечень оборудования и материальных носителей, производителям и импортерам которого могут быть предъявлены требования о выплате авторского вознаграждения<sup>111</sup>. Мировая, по крайней мере, европейская практика все активнее разворачивается в противоположном направлении.

Во многих странах Европы так называемый «сбор за частное копирование» (а private copying levy) – плата за производство и поставку цифрового оборудования и носителей для личных целей – не предусмотрен или применяется с существенными изъятиями<sup>112</sup>. В Греции этот сбор был введен только в 1999 г. и приостановлен в 2003. В Испании полностью отменен с 1 января 2012 г. Он вообще не упоминается в законодательстве Великобритании, Ирландии, Люксембурга, Кипра и Мальты (хотя степень

---

<sup>111</sup> Постановление Правительства РК от 27 октября 2004 г. № 1100 «Об утверждении перечня оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений или звукозаписей произведений в личных целях и без получения дохода, вознаграждение по которому выплачивается лицами их изготавливающими или импортирующими».

<sup>112</sup> См.: Справку Европейской Комиссии «Справедливая компенсация за действия по частному копированию» (Брюссель, 14.02.2008 г.); Background Document «Fair Compensation for Acts of Private Copying» (Brussels, 14.02.2008) // [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/levy\\_reform/background\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/background_en.pdf)

свободы использования произведений в личных целях отличается). Уникален опыт Норвегии: организации информационно-коммуникационной индустрии освобождены от уплаты сборов, однако обладатели исключительных прав на фонограммы и аудиовизуальные произведения получают компенсации из государственного бюджета – в 2005 г. норвежский Парламент выделил на эти цели около 4 млн. евро, кроме того около 2,7 млн. евро поступило в фонды аудио- и аудиовизуальных искусств. Только при продаже носителей, но не оборудования, сбор уплачивается в Австрии, Дании, Литве, Нидерландах, Португалии, Франции, Швеции. В Германии он взимается за продажу персональных компьютеров и CD-проигрывателей. Однако немецкая судебная доктрина не признает принтеры, в отличие от сканеров, устройством для воспроизведения – считается, что первые не создают точную копию. По законодательству Бельгии компенсация не взимается и при реализации CD-проигрывателей. Решением Верховного суда Австрии невстроенные жесткие диски исключены из перечня носителей, продажа которых облагается сбором за частное копирование. Данная компенсация в большинстве стран Европейского Союза никак не препятствует свободе оборота мобильных телефонов Alpha. В том же докладе Европейской Комиссии приведены результаты глобальных опросов. Сделанные на основе авторитетных социологических исследований выводы шокируют: ставки сборов несопоставимо высоки в сравнении с реальным количеством воспроизведений в частных условиях.

Этот опыт полезен казахстанскому законодателю. С учетом апробированных за рубежом приемов правового регулирования и итогов перспективных исследований (правовых, экономических, социологических, психологических, культурных) на национальном уровне предсказуемы рекомендации по усовершенствованию пп. 25) ст. 2 Закона об авторском праве и внесение изменений в существующий порядок оплаты сбора за частное копирование.

### **§2.3. Содержание авторских прав. Пределы осуществления авторских прав**

#### **Общие положения**

Субъективные авторские права делятся на две основные группы: личные неимущественные (во французской доктрине их называют «моральными») и имущественные. Имущественными являются исключительные и неисключительные авторские права.

Исключительность, эксклюзивность – базовая, системообразующая категория в праве интеллектуальной собственности.

С одной стороны, она указывает на уникальные, абсолютные возможности автора в приложении к созданному им творческому результату – субъективное право использовать творение лично, разрешать (предоставлять, отчуждать) объект для использования и запрещать его

неправомерный оборот (защищать свой титул). Все и каждый обязаны соблюдать эти права.

С другой стороны, следствием абсолютного статуса первоначального правообладателя является **неприкосновенность** (целостность, юридическая и фактическая защищенность от всякого постороннего посягательства) и **священный статус** самого произведения (его особая значимость, очень почетное место в системе объектов гражданских прав, «обязательное присутствие» среди них – в конститутивных нормах, общих положениях гражданского законодательства и права интеллектуальной собственности<sup>113</sup>).

Не самостоятельным видом, а именно продолжением, одним из проявлений исключительности, способом ее реализации является неисключительное право. Оно сводится к единственной возможности правообладателя – к использованию произведения. Однако варианты применения этого правомочия могут быть разнообразными (см. п. 2 ст. 978 ГК РК и п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве).

Есть и третья (дополнительная) группа. В относящихся к ней правомочиях смешиваются личные и имущественные элементы: право доступа (п. 1 ст. 17 Закона об авторском праве), право следования (п. 2 и п. 3 ст. 17 Закона об авторском праве), право депонирования (ст. 979 ГК РК), право управления на коллективной основе (ст. 984 ГК РК, ст. 43 – ст. 47-2 Закона об авторском праве).

### **Личные неимущественные авторские права**

Ключевым и, надо признать, исходным моральным правом является **право авторства**. Нормы пп. 1) п. 1 ст. 977 ГК РК и пп. 1) п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве, раскрывающие юридический смысл данного правомочия, дополняют друг друга, должны толковаться и применяться системно. В бытовом понимании авторство означает принадлежность произведения определенному автору<sup>114</sup>. Юридическая семантика этого термина отличается только стилистически, исходный смысл – тот же: право признаваться автором произведения с вытекающими из этого требованиями:

- надлежащего (верного, различимого и т.д.) указания имени автора на произведении (экземплярах);
- исключения из состава авторов лиц, не причастных к созданию произведения;
- уплаты вознаграждения, его справедливого распределения между соавторами, взыскания части платежа, полностью полученного другими авторами и т.д.

Имя автора определяется по правилам ст. 15 ГК РК. Дискуссионным является вопрос об обязанности пользователя уточнить новое имя автора при

<sup>113</sup> Пункт 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 г., п. 1 ст. 20 Конституции, ст. 14, п. 2 ст. 22, п. 2 ст. 115, ст. 125 ГК РК и т.д.

<sup>114</sup> Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. С. 33; Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 18.

изменении прежнего (принятие фамилии супруга при заключении брака, оформление добрачной фамилии после развода, обычная смена гражданином фамилии, личного имени или отчества по своему усмотрению). Полагаем, эти коррективы допустимы только по соглашению и по общему правилу за счет автора.

Законодатель упоминает про участие юридического лица в гражданских правоотношениях «от своего имени» (п. 1 ст. 33 ГК РК). Подобное словоупотребление само по себе не позволяет говорить о возможности закрепления за организацией права авторства.

Из рассмотренного правомочия вытекает право автора использовать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно – **право на авторское имя** (пп. 2) п. 1 ст. 977 ГК РК, с пп. 2) п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве). Формулировки Кодекса в сравнении с аналогичными (по смыслу) выражениями Закона в данном случае являются точными. Поскольку автор принимает решение о выступлении под псевдонимом или анонимно, без его одобрения подлинное имя не может быть раскрыто (издательством, редакцией, организатором выставки и т.д.). Нарушение такого порядка влечет юридическую санкцию за причинение морального вреда или убытков. Если решение вопроса с компенсацией морального вреда в случае раскрытия имени автора без его согласия или согласия наследников не вызывает особых затруднений (скрываясь таким образом от широкой аудитории, автор порой старается избежать «остракизма», попыток «выяснения отношений» со стороны упомянутых в публикации лиц и т.д.), то тема убытков нуждается в особом пояснении. Не редко авторы, работающие в периодических изданиях (корреспонденты, журналисты), подвергаются физическому преследованию со стороны «задетых» ими персон. Особенно распространены подобные жизненные эпизоды в странах с переходной экономикой, где высокий уровень культуры человеческих отношений был поколеблен эпохальными экономическими переменами и соблазнами, вытекающими из этих перемен. Доказанная причинно-следственная связь может быть положена в основание иска о компенсации вреда здоровью, причиненному в результате неправомерного раскрытия авторского имени. Другой момент: факт раскрытия имени влияет на исчисление срока авторско-правовой охраны произведения. Порядок расчета срока охраны варьируется для разных ситуаций и может быть связан с конкретными имущественными интересами автора и его наследников (п. 1 и п. 3 ст. 982 ГК РК, п. 1 и п. 4 ст. 28 Закона об авторском праве). Для произведения, обнародованного под:

- авторским именем – в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, считая с первого января года, следующего за годом смерти автора;
- псевдонимом или анонимно – в течение 70 лет, считая с первого января года, следующего за годом выпуска произведения в свет.

Специальное законодательство предусматривает механизмы, укрепляющие конструкцию права на авторское имя. Например, собственник и редакция средства массовой информации обязаны соблюдать тайну имени

журналиста, если материал опубликован под псевдонимом или анонимно (пп. 10) ст. 20 Закона РК от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой информации»).

В пп. 3) п. 1 ст. 15 Закона **право на неприкосновенность произведения смешивается с правом на защиту репутации автора** («право... противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению произведения, а также любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести или репутации автора»), что представляется недопустимым. В силу пп. 3) п. 1 ст. 977 ГК РК и ст. 6<sup>bis</sup> Бернской конвенции, полагаем, речь должна идти о самостоятельных правомочиях.

Предположим, на момент изменения произведения посторонним лицом автора нет в живых, наследники отсутствуют или не установлены, душеприказчик не назначен, уполномоченный орган бездействует, итог – факт умаления чести, достоинства или репутации автора в судебном порядке не доказан. Свидетельствует ли подобное положение дел в пользу фактической возможности пользователя поступать с содержанием произведения по своему усмотрению? Нет и еще раз нет, не свидетельствует!

Приведенная логика согласуется с классической концепцией: «Если для защиты неприкосновенности достаточно... продемонстрировать факт изменения произведения (это сделать несложно), то для защиты репутации надо произвести еще и оценку этого факта, которая всегда субъективна, дополнительно доказать ущерб, нанесенный репутации автора. Это уже достаточно сложно и может вызывать самые разнообразные споры. Такое изменение ущемляет интересы автора и произведено в интересах пользователя, получающего возможность манипулировать произведением в процессе его использования»<sup>115</sup>.

Произведение не может быть изменено без согласия автора ни при каких обстоятельствах. Правомерность согласия наследников сомнительна – не они создавали творческий результат, не им его менять. Наследники, исполнитель завещания должны зорко следить за соблюдением неприкосновенности произведения, охранять честь и доброе имя автора.

Даже косвенные действия третьих лиц, непосредственно не влияющие на содержание творческого результата (например, сопровождение текста или другой работы неадекватным комментарием, послесловием, примечаниями или прочими «вставками» от редактора, переводчика и т.д.), могут считаться посягательством на неприкосновенность.

В Законе об авторском праве (пп. 3) п. 1 ст. 15) и ГК РК (пп. 3) п. 1 ст. 977 ГК) права на неприкосновенность произведения и защиту репутации автора соотносятся по-разному. Конструкция, представленная в ГК, формально-юридически является приоритетной (норма Кодекса имеет большую юридическую силу, чем норма обычного закона, посвященная тому же предмету), учитывает современные реалии, включает в себе потенциал

---

<sup>115</sup> Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2003. – С. 381 – 382

дальнейшего развития. В идеале, во избежание практической неопределенности и для установления четких правоприменительных ориентиров, рассматриваемые правомочия должны быть сформулированы в отдельных нормах.

**Право на обнародование произведения** в основных нормативных источниках сформулировано неоднозначно. Опять прослеживается коллизия между Законом об авторском праве и ГК РК. Значит, предсказуемы сложности в договорной и судебной практике, затруднительно пресловутое буквальное толкование, которое столь привлекательно для правоприменителя, но не всегда достижимо при легальных неясностях.

Бытовое и юридическое значение обнародования как факта оповещения автором третьих лиц о создании или наличии произведения в основном совпадают<sup>116</sup>.

«Обнародование» относится к категории рода, а «опубликование» – к категории вида. В ГК РК первое понятие раскрывается через охватываемые им действия (способы): опубликование, выпуск в свет, издание, публичное исполнение и публичный показ (п. 2 ст. 971, см. доп. п. 2 ст. 6 Закона об авторском праве). Перечень способов осуществления права на обнародование – закрытый и не идеальный. Например, опубликование (выпуск в свет) и издание, по сути, идентичны. Волей законодателя подчеркивается деловая операция, осуществляемая издателем-профессионалом. Констатация факта, однако, ничего не прибавляет к юридическому содержанию. Практически важен правовой статус издателя. Опубликование было и остается объявлением, оглашением в печатном органе<sup>117</sup>.

В списке п. 2 ст. 971 (п. 2 ст. 6 Закона об авторском праве) не упоминаются другие способы – выпуск в свет (этот термин считается синонимом опубликования, но специально применим, например, к фонограмме), публичный показ, публичное исполнение, публичное сообщение (доведение до всеобщего сведения), включая сообщение по проводам или средствами беспроводной связи (в эфир или по кабелю), депонирование и т.д.

Схожий, но со своими нюансами, путь избран российским законодателем (п. 1 ст. 1268 ГК РФ) и авторитетно обоснован в юридической литературе<sup>118</sup>.

Подобный технический прием обеспечит разумное сочетание конвенционных подходов – п. 3 ст. 3 Бернской конвенции и ст. VI Всемирной конвенции.

Закон об авторском праве (пп. 32 ст. 2):

<sup>116</sup> Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 432; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. II. – М.: Русский язык, 1998. – С. 605; Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: АН СССР, 1956. – С. 116 – 117.

<sup>117</sup> Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1998. – С. 457, 630.

<sup>118</sup> Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1992 – 2006). – М.: Статут, 2010. – С. 643; Он же. «Американская история» // Вестник гражданского права. 2007. № 1. Т. 7. С. 181 – 182.

во-первых, закрепляет юридическую дефиницию обнародования – «осуществление с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным публике»;

во-вторых, содержит последовательный, подробный и неисчерпывающий перечень способов реализации права на обнародование. В универсальном списке «умещаются» все практические действия по обнародованию. Некоторые из них специфичны по факту, но не юридически.

С какой целью в ГК РК сделана попытка раскрыть смысл обнародования? Думается, детализация, подробное регламентирование для кодифицированного акта излишни.

В п. 2 ст. 5 Закона об авторском праве законодатель трижды упоминает опубликование вместо обнародования. Полагаем, это сделано специально. В издательской практике традиционной является фиксация места, года выхода произведения в свет, что важно для обеспечения эффективной конвенционной охраны<sup>119</sup>. Однако, повторим, международная охрана авторских прав распространяется не только на опубликованные, но и на другие обнародованные произведения. Поэтому истолкование в п. 2 ст. 5 Закона в смысле сужения авторско-правовой охраны недопустимо. То же примечание актуально для схожих по своей предметной направленности норм (пп. 3 п. 1 ст. 9, ч. 1 п. 3 ст. 16, ст. 22 Закона, п. 4 ст. 978 ГК РК).

### **Имущественные авторские права**

Как говорилось выше, исключительное авторское право – полный комплекс абсолютных имущественных правомочий, изначально всегда принадлежащий автору. Его частным случаем является неисключительное право – определенный в авторском договоре набор относительных имущественных правомочий первого после автора или очередного (второго, третьего и т.д.) правообладателя. Неисключительное вытекает из исключительного. Кажущееся противопоставление этих категорий возникает вследствие обманчивого лексического эффекта: «*fas*» – «*nefas*» (лат. «можно» – «нельзя»), «исключительный» – «неисключительный» и т.д.

Автор, иной правообладатель могут распорядиться исключительным правом, сохранив за собой возможность самостоятельного применения произведения (экземпляров) теми же способами и возможность запрета на его использование третьими лицами. При этом, подразумевается, такой запрет будет актуален только для ограничения незаконного (контрафактного) использования, но, конечно, не для одностороннего отказа (по общему правилу) от неисключительной лицензии. «Свобода договора, но не свобода от договора»<sup>120</sup>.

<sup>119</sup> Близнац И.А. Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные прав: учеб / Под ред. И.А. Близнаца. – М.: Проспект, 2009. – С. 45; Братусь Д.В. Естественно-правовая природа личных неимущественных авторских прав: Дисс. ... магистр юриспруденции. – М.: РГАИС, 2012. – С. 89 – 91.

<sup>120</sup> Басин Ю.Г. Гражданское право как отрасль права // Он же. Избранные труды по гражданскому праву. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 38.

В легальном описании исключительного права (пп. 7) ст. 2 Закона об авторском праве) упомянута только одна потенция правообладателя – использовать творческий результат лично. Пропущенные по техническим причинам две другие ключевые возможности – разрешать или запрещать использование другим лицам – выводятся путем системного толкования норм (п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве, п. 2 ст. 978 ГК РК) и смысла авторского права в целом.

Исключительные права по казахстанской концепции отчуждаемы. После заключения договора об отчуждении (предоставлении) исключительных прав автономия воли («усмотрение») исходного обладателя (автора, наследника) *de facto* и *de jure* ограничивается условиями договора.

Любое (юридическое, фактическое) действие с произведением, как правило, считается его использованием. Юридическая квалификация не связывает отношения по использованию с коммерческой (предпринимательской, хозяйственной, торговой) или некоммерческой (личной, бытовой, домашней, семейной) целью. Использование считается состоявшимся по факту осуществления определенных действий с произведением, побудительный мотив и предмет устремлений не имеют значения: «Произведение считается использованным, независимо от того, реализовано оно с целью извлечения дохода либо его реализация не была направлена на это» (п. 5 ст. 978 ГК РК).

Законодатель предусмотрел ряд изъятий из монополии на использование произведения – основания абсолютной (без согласия правообладателя и без уплаты вознаграждения) и относительной (без согласия правообладателя, но с уплатой вознаграждения) свободы использования.

Важнейший постулат, заключающий в себе главное правило абсолютной свободы действий с произведением, мы упоминали выше. Авторским правом регулируется не всякое применение объекта. Практическое осуществление положений, составляющих содержание творческого результата (например, в экономическом, техническом, организационном, культурном смысле и т.д.), не считается использованием в значении права интеллектуальной собственности (п. 6 ст. 978 ГК РК). Созерцание величественного монумента, любование искусственным ландшафтом, простое прикосновение к полотну кисти великого мастера или даже к рамке картины, получение от этого эстетического наслаждения или практических удобств – тоже своего рода использование. Однако по логике вещей, исходя из смысла научно-технического, общественно-исторического прогресса, оно находится за пределами сферы правового регулирования, не запрещается авторским правом. По аналогии закона (п. 1 ст. 5 ГК РК) это правило применимо и в сфере промышленной собственности. Тонкие грани рассмотренного принципа должны, видимо, оттачиваться судебной практикой.

Исключение из правила о свободном практическом применении официально полученного творческого результата традиционно делается для архитектурных, градостроительных и дизайнерских проектов. Их



практическая реализация – единственно приемлемый способ использования. Однако в п. 6 ст. 978 ГК РК это «исключение из исключения» прямо не упоминается, выводится путем доктринального толкования из общего смысла норм гражданского права (пп. 2) ст. 669 и пп. 9) п. 2 ст. 978 ГК РК, п. 4 ст. 16, пп. 1 п. 2 ст. 18 Закона об авторском праве, ст. 15 Закона от 16 июля 2001 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»).

Исходным имущественным авторским правом является **право на воспроизведение** (создание копии) творческого результата. Отсюда происходит англ. «copyright» (буквально – «право на копию»).

Известны две теоретические концепции воспроизведения: полное, абсолютное повторение творческого результата (в той же объективной форме) и повторение в любой форме. Первая концепция отражена в пп. 19) ст. 2 Закона об авторском праве, вторая – в п. 3 ст. 978 ГК РК. Так сложилось. Данная техническая недоработка имеет принципиальное значение, порождает коллизию, влияет на понимание сути соответствующего авторского правомочия. В Комментарий к ГК РК сообщается, что норма специального закона «уточняет понятие», закрепленное в Кодексе<sup>121</sup>. Понятие воспроизведения сформулировано в тезаурусе Закона об авторском праве еще в 1996 г., а п. 3 ст. 978 ГК «появился на свет» тремя годами позже.

В настоящее время объективно доминирует вторая квалификация – она отвечает тенденциям международной охраны интеллектуальной собственности<sup>122</sup>, приемлемому зарубежному нормативному опыту<sup>123</sup> и местной судебной практике<sup>124</sup>.

Полагаем, копированием следует считать любое техническое повторение произведения, например, «перевод» книги из бумажного носителя в электронный формат, «воспроизведение... произведений... рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами для слепых...» (пп. 6) ст. 19 Закона об авторском праве) и т.д. Ограничительная интерпретация не согласуется с уровнем современной техники, ведет к ошибочному отождествлению духовного продукта с физическим носителем, в итоге – к смешению права собственности и интеллектуальных прав (что категорически недопустимо) и потому давно утратила свою актуальность. Норма п. 3 ст. 978 ГК РК должна толковаться расширительно.

<sup>121</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В 2-х книгах. Кн. 2 / Отв. ред. Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов. – Алматы // БД «Параграф».

<sup>122</sup> Пункт 1 ст. 9 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, ст. IV Всемирной конвенции, пп. 1 п. 1 ст. 9 Соглашения о единых принципах.

<sup>123</sup> Подпункт 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, раздел 17 Закона Великобритании об авторском праве, промышленных образцах и патентах, п. 4 ст. L. 122-5 Французского Кодекса интеллектуальной собственности, ст. 18 Закона Испании об авторском праве.

<sup>124</sup> Часть 3 п. 13 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 25 декабря 2007 г. № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав»; Алимбеков М.Т., Абдиев Ж.Н., Абдрасулова Г.Э. и др. Споры о праве интеллектуальной собственности (практическое пособие) / Верховный Суд РК, отдел стратегических разработок и анализа. – Астана, 2011 // БД «Параграф».

Другие способы осуществления имущественных авторских прав перечислены в открытых (неисчерпывающих) списках п. 2 ст. 978 ГК РК и п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве.

## **§2.4. Срок действия авторских прав**

Субъективное имущественное авторское право по общему правилу действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Дата начала течения срока в этом случае – первое января года, следующего за годом смерти автора.

Численный показатель (70 лет) – это, так сказать, базис исчисления, применяемый к конкретным жизненным обстоятельствам с первого января года, следующего за годом смерти последнего из переживших соавторов или, например, обнаружения произведения без указания подлинного имени автора (ст. 982 ГК РК, ст. 28 Закона об авторском праве).

Данный «базис» периодически увеличивался. В советское время он составлял 25 лет (ст. 492 ГК КазССР). В первой редакции п. 1 ст. 28 Закона об авторском праве, действовавшей до внесения в него изменений в 2005 г., срок охраны авторских прав увеличился до 50 лет, затем (с 26 ноября 2005 г.) стал равен 70 годам.

Бывает, при жизни автора произведение не публикуется. Так, например, произошло с рассказами А.К. Дойла «Приходской журнал», «Конец Дьявола Хоукера» и «Последнее средство». Постановка трагедий Еврипида «Ифигения в Авлиде», «Вакханки» и «Алкмеон в Коринфе» состоялась после смерти «философа сцены».

Авторское право на произведение, впервые опубликованное в течение 30 лет после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после публикации, считая с первого января года, следующего за годом публикации (п. 5 ст. 982 ГК РК, п. 6 ст. 28 Закона об авторском праве).

А если произведение впервые выйдет в свет спустя 30 лет после смерти автора, как произошло, например, с романом В. Набокова «Лаура и ее оригинал»? Действует ли в таком случае имущественное авторское право?

Законодатель, следуя принципу формального равенства (ст. 14 Конституции РК), не может ставить обладателя прав на произведение, опубликованное по истечении 30 лет после смерти автора, в более выгодные условия по сравнению с тем правообладателем, который использует (охраняет) произведение, выпущенное в свет в течение 30-летнего срока.

С другой стороны, «По истечении 30 лет» – очень неопределенный период времени. Ведь первая публикация, например, через 100 лет после смерти автора (как было с некоторыми музыкальными произведениями Баха) – это тоже «по истечении 30 лет». Столь продолжительная давность вообще не позволяет говорить о действии авторского права – сложности с установлением наследников, отсутствие достоверных свидетельств авторства и свидетелей (современников), сомнения в личности сочинителя (например,

до сих пор сомневаются, реальна ли персона У. Шекспира), множество других спорных вопросов.

По истечении срока действия авторского права произведение становится общественным достоянием (ст. 983 ГК РК, ст. 29 Закона об авторском праве) – может абсолютно свободно использоваться любым лицом. Словом «достояние» законодатель подчеркивает социально-культурное, но не юридическое значение творческого результата, утратившего охраноспособность.

Личные неимущественные авторские права (авторство, авторское имя, неприкосновенность произведения) охраняются бессрочно – наследниками, исполнителем завещания, уполномоченным органом.

## §2.5. Авторские договоры

Авторский договор – соглашение сторон (правообладателя и пользователя), предметом которого является создание произведения и (или) отчуждение (предоставление) права на его использование.

В нормативном описании характеристики авторского договора (п. 3 ст. 15, ст. 30 – ст. 33, п. 1-1 ст. 37, п. 1 ст. 40-1 Закона об авторском праве, ст. 965, ст. 966, ст. 983 ГК РК и т.д.) употребляются термины «уступка» и «передача» авторских прав. Эта терминология в авторском праве представляется неверной, устаревшей. Вопрос о правильном словоупотреблении в данном случае является не техническим, а имеет принципиальное значение.

В ГК РК говорится об уступке требования (ст. 339 – ст. 347 ГК РК) и передаче вещи (ст. 239 ГК). Уступка обязательственного права (требования) понимается в смысле его отчуждения. В том же значении термин «уступка» употребляется в авторском законодательстве – отчуждение авторских (имущественных) прав в целом или в части определенных способов осуществления.

Точными, соответствующими классическим положениям гражданского права и традиционным нормам ГК РК, являются термины «уступка права» (применительно к требованию) и «отчуждение права», «предоставление права», «наделение правом» (применительно к имущественным правам на интеллектуальную собственность).

Строго физически «передача права» невозможна. «Очевидно, что передача не применяется к бестелесным вещам» (Gai. 2. 28; D. 41. 1. 43. 1). Права, будучи нематериальными, «бестелесными» явлениями (*res incorporales*), возникают и прекращаются. Физическим отражением действия субъективного права во времени является состояние вещи в пространстве, которая передается (в том числе вручается), используется (в том числе потребляется), уничтожается<sup>125</sup>. От одного фактического владельца к

<sup>125</sup> Братусь Д.А. Залог прав: античные истоки и правовое регулирование по законодательству Республики Казахстан: Автореф. дис. ... к.ю.н. – Алматы: КазГЮУ, 2003. – С. 15–16.

другому передаются только вещи и др. имущественные блага: наличные деньги, документарные ценные бумаги и т.д.

Доводы в пользу передачи вещи (например, материального носителя с произведением или экземпляром), но не исключительного права, имеют практическое значение. Доказательством факта уступки права (требования) и отчуждения (предоставления) исключительного права являются непосредственно договор цессии и, соответственно, авторский договор. Доказательством факта передачи вещи выступает, прежде всего, акт приемки-передачи, а не консенсуальный договор<sup>126</sup>. Консенсуальный договор, заключенный по поводу вещи, безусловно подтверждает лишь возникновение самого обязательства, но не его исполнение. Впрочем, и актом исполнение лишь презюмируется. Верно подмечено: ценность юридического подхода (в отличие от бухгалтерского) – в поиске безусловных доказательств. Вместе с опровержением достоверности акта разрушается презумпция (Скловский К.И.). В отсутствие акта приемки-передачи, иного подтверждающего документа правоотношение по общему правилу считается неоконченным.

Термин «уступка» в приложении к исключительному праву неприемлем. Он, повторим, используется законодателем для описания динамики (перемены лиц) в обязательственном (относительном) правоотношении. В отношении кредитора обязан конкретный, всегда известный должник. Исключительные права порождают абсолютное правоотношение – соблюдать исключительный статус правообладателя обязан неопределенный круг «должников», все и каждый. Следовательно, отчуждение (предоставление) исключительных прав и уступка требования отличаются по существу.

Исключительное право, в отличие от кредиторского требования, принадлежит творцу не «на основании обязательства» (пп. 1) ст. 7, п. 1 ст. 399 ГК РК), а в силу самостоятельного основания – «вследствие создания изобретений, промышленных образцов, произведений науки, литературы и искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности», «в силу факта их создания» (пп. 5) ст. 7 и ст. 962 ГК РК, п. 1 ст. 9 Закона об авторском праве).

Среди оснований возникновения исключительного права и обязательственного требования совпадает, пожалуй, одно: универсальное правопреемство. Хотя и оно частично «размывается» отмеченными далее отличиями.

Для требования действует следующее общее правило: оно по умолчанию «переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права» (п. 1 ст. 341 ГК). Исключительное право, наоборот, по умолчанию никогда не возникает:

---

<sup>126</sup> Скловский К.И. Гражданский спор: Практическая цивилистика. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2003. – С. 26–27; Он же. Собственность в гражданском праве. – 5-е изд., перераб. – М.: Статут, 2010. – С. 342, 361, 364, 366, 739, 741 и далее.

«Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное» (п. 4 ст. 31 Закона об авторском праве, ч. 2 п. 2 ст. 966 ГК), «Права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными» (п. 4 ст. 32 Закона об авторском праве). Если не оговорен срок действия права, предоставленного по авторскому договору, последний может быть расторгнут правообладателем по истечении года (п. 2 ст. 32 Закона об авторском праве). Если не упоминаются территориальные пределы действия исключительного права, оно осуществимо только в данной стране (п. 3 ст. 32 Закона об авторском праве). К тому же, «Передача исключительных прав не должна ограничивать осуществление права авторства и иных неимущественных прав» (ч. 2 п. 1 ст. 965 ГК РК). Будущие требования обращаются свободно, по крайней мере, в их основном выражении – денежном (ч. 1 п. 1 ст. 731, п. 3 ст. 2 ГК РК), а «будущие исключительные права» – необоротоспособны, исключительные права вообще не возникают «на будущее» (п. 5 и п. 8 ст. 32 Закона об авторском праве).

В свете изложенного неверно утверждение: «Общие положения о передаче прав, установленные ст.ст. 349-347 ГК, применяются к передаче исключительных прав субсидиарно»<sup>127</sup>. Правоприменительная практика должна быть сориентирована правильно. Во избежание путаницы для понятийного аппарата интеллектуальной собственности очень необходима самобытная, но адекватная терминология.

При заключении договора об отчуждении исключительных авторских прав они прекращаются у одного правообладателя и в тот же момент возникают у нового. Согласно пп. 2) п. 2 ст. 966 ГК РК, рассматриваемое гражданское правоотношение именуется исключительной лицензией. В результате за прежним правообладателем сохраняется только право личного использования творческого результата. Если по тому же творческому результату будут выдаваться новые исключительные лицензии, будет ли автоматически увеличиваться число лиц, которым дозволено только лично использовать произведение? Иными словами, каждая ли новая исключительная лицензия порождает бывшего правообладателя, ставшего просто пользователем? Или подобная привилегия – пользоваться результатами уникального интеллектуального труда – при отчуждении исключительных прав сохраняется лишь за первоначальным правообладателем – автором? Из буквального толкования пп. 2) п. 2 ст. 966 ГК РК следует: каждый лицензиар по исключительной лицензии сохраняет за собой право пользования произведением при отчуждении исключительного права. В чем же смысл отчуждения («продажи») исключительных прав, если возможность использования все-таки будет принадлежать прежнему правообладателю, «но без права выдачи лицензий другим лицам» (пп. 2) п. 2

---

<sup>127</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий (постатейный). В 2-х книгах. Кн. 2. – 2-е изд., испр. и доп., с использованием судебной практики / Отв. ред. Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов. – Алматы: Жеті Жарғы, 2003. – С. 332.

ст. 966 ГК РК)? Полагаем, здесь сказывается влияние стереотипов вещного права.

По договору о предоставлении неисключительной (простой) лицензии лицензиар сохраняет за собой возможность самостоятельно использовать произведение и выдавать лицензии другим лицам (пп. 1) п. 2 ст. 966 ГК РК).

Существенные условия авторского договора об отчуждении (предоставлении) лицензии:

- тип лицензии (если не оговорено иное, она считается простой);
- способы использования произведения;
- временные пределы (срок) действия лицензии;
- пространственные пределы (территория) действия лицензии (по общему правилу такой территорией является Республика Казахстан);
- размер вознаграждения за каждый способ использования произведения или порядок определения такого вознаграждения;
- периодичность и процедура платежей;
- возможность оформления sublicензии.

В цивилистической теории<sup>128</sup> и судебной практике принято выделять определенные и определяемые существенные условия. Недостижение соглашения по первым (определенным) позволяет считать договор незаключенным. Отсутствие договоренности по вторым (определимым) не влечет признание договора незаключенным, поскольку содержание соответствующих условий выводится из норм законодательства, обычаев делового оборота и практики отношений сторон. Перечисленные выше условия – от типа лицензии до возможности оформления sublicензии – кроме, пожалуй, способа использования являются определяемыми. Способ использования произведения – определенное существенное условие.

Отдельным видом авторского договора является авторский договор заказа.

Иногда, комментируя отношения по созданию творческого результата, поспешно утверждают, что «процесс «создания» произведений и объектов смежных прав Закон не регулирует, ибо это – творческий процесс, находящийся за пределами права»<sup>129</sup>. При этом упускают из виду следующий момент: современный законодатель вовсе не стремится контролировать духовный мир автора, подчинять своей воле психофизиологические, этические, культурные аспекты творчества. Допускается, однако, заключение соглашения о создании произведения в будущем – авторский договор заказа (ст. 33 Закона, ст. 967 ГК РК). Авторским договором могут охватываться все юридически значимые авторские отношения, в том числе «возникающие в связи с созданием... произведений» (ст. 1 Закона об авторском праве).

По авторскому договору заказа автор (исполнитель) обязуется создать произведение и предоставить его заказчику на определенном материальном

<sup>128</sup> См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – С. 238 – 273.

<sup>129</sup> Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 8.

носителе. Такой договор «как правило, содержит и условия относительно дальнейшего использования созданного произведения»<sup>130</sup>. «Как правило», но не всегда (п. 1 ст. 33 Закона об авторском праве, п. 1 ст. 967 ГК РК). Главная особенность – в создании произведения.

Рассматриваемый договор аналогично именовался и в законодательстве России (ст. 33 Закона РФ от 9 июня 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах», утратившего силу). Новое название – «договор авторского заказа» (ст. 1288 ГК РФ).

По общему правилу исключительные права на несуществующий объект не возникают. «Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14 и 33 настоящего Закона» (п. 8 ст. 32 Закона об авторском праве, см. доп. п. 5 той же статьи). То есть специально для служебных (ст. 14 Закона) и заказных (ст. 33 Закона) произведений сделано изъятие. По этим объектам допускается заключение авторского договора «на будущее», но в любом случае исключительные права возникнут не раньше появления творческого результата. Юридическое значение заключенного договора нельзя игнорировать. В отсутствие исключительного права (до создания объекта) можно, по всей видимости, говорить о наличии у кредитора (заказчика) обязательственного права (требования) к должнику (будущему автору). Обязательственное право трансформируется в исключительное после создания произведения.

После создания произведения заказчик вправе настаивать на передаче ему соответствующего материального носителя в собственность «в соответствии с условиями договора» (п. 1 ст. 33 Закона). Предполагаемое общее правило о получении заказчиком в собственность вещи с выраженным в ней произведением легально не прописано, но, думаем, должно предполагаться.

Содержание авторского договора заказа во многом подразумевается, по всем ключевым позициям оставлено законодателем на усмотрение сторон. Важно помнить об адекватном применении п. 6 ст. 978 ГК РК. Если получена рукопись книги, заказчик не обязан спрашивать у автора литературного (научного) произведения разрешение на прочтение. Если приобретена лампа, дизайн которой уникален, не требуется согласие дизайнера на ее подключение к электрической сети и т.д. Такое фактическое использование не считается использованием с точки зрения авторского права.

Поскольку стороны свободны в определении условий, не противоречащих законодательству (ст. 380, ст. 381, п. 1 ст. 382, п. 1 ст. 383 ГК РК), оформление одного авторского договора (документа) по нескольким и разным объектам интеллектуальных прав не противоречит законодательству.

---

<sup>130</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2011. – С. 423.

## **§2.6. Коллективное управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав**

Законодатель не уточняет, в какой организационно-правовой форме следует создавать организацию по коллективному управлению имущественными правами авторов. Признак членства в ее деятельности ни в Законе об авторском праве, ни в ГК РК, в отличие, например, от ГК РФ (п. 1 ст. 1242), не закреплен. Пространное формулирование легальных критериев данной организации (создается и управляется авторами и обладателями смежных прав; не вправе заниматься коммерческой деятельностью и использовать доверенные творческие результаты; действует в определенных сферах права интеллектуальной собственности; осуществляет указанные в Законе «полномочия» и т.п.) позволяет предположить возможность ее создания практически в любой организационно-правовой форме некоммерческого юридического лица (общественное объединение, общественный фонд, частное учреждение, ассоциация, союз и т.д.), за некоторыми очевидными исключениями (не политическая партия, не адвокатская и не нотариальная контора, не религиозное объединение, не потребительский кооператив и т.д.). Подобная свобода выбора организационно-правовой формы – явный пробел в правовом регулировании. На практике создаются, как правило, общественные объединения и частные учреждения.

Допускается аккредитация организации в нескольких сферах коллективного управления (п. 3 ст. 43, ст. 46-1 Закона об авторском праве). В этом моменте – принципиальное расхождение с российской конструкцией расширенного представительства: «в каждой из указанных в п. 1 ст. 1244 ГК сфер будет действовать только одна ОКУ, она будет находиться в особом положении»<sup>131</sup>. Насколько целесообразна отдельная аккредитация «по каждой из сфер, предусмотренных пунктом 3 статьи 43 настоящего Закона» (ч. 1 п. 2 ст. 46-1 Закона об авторском праве)? Может ли заявитель при наличии у него фактических оснований сразу запросить аккредитацию по нескольким или всем сферам коллективного управления?

Традиционные системы, в рамках которых функционируют организации по коллективному управлению – расширенное и ограниченное представительство. В первом случае сбор авторского вознаграждения может осуществляться в отсутствие специального уполномочия правообладателя, в силу закона или административного акта. Во втором случае основанием действий по сбору и распределению полученных вознаграждений между правообладателями является специальное уполномочие правообладателя – договор (поручения, об организации сбора и распределения вознаграждений и т.д.) или доверенность.

---

<sup>131</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 361 – 362.



В Казахстане действуют обе системы – организации по коллективному управлению, прошедшие аккредитацию («официальное признание правомочий») в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, действуют без одобрения правообладателя; не прошедшие аккредитацию – на основании договора с правообладателями. На практике доминирует первая модель.

Легальное определение аккредитации (пп. 8) ст. 2 Закона об авторском праве) противоречит ее существу, вытекающему из ч. 3 п. 2 ст. 46-1 этого Закона.

По нашему мнению, наиболее подходящей для местных условий является система ограниченного представительства.

Сопоставление применимых норм авторского законодательства порождает ряд вопросов на стыке частного и публичного права, позволяет вскрыть злободневные, часто обсуждаемые в местной периодике и судебной практике проблемы, вновь напомнить о неэффективной (не стимулирующей) регламентации деятельности организаций по коллективному управлению имущественными правами и обратить внимание на солидное лоббирование интересов этих организаций при усовершенствовании авторского законодательства Казахстана.

Согласно пп. 8) ст. 2 Закона аккредитация – это «процедура официального признания уполномоченным органом правомочий организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе...». Однако по точному смыслу Закона аккредитация специально предусмотрена для того, чтобы аккредитованная организация могла «осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми такие договоры не заключены» (ч. 3 п. 2 ст. 46-1 Закона), т.е. с ведома Комитета по правам интеллектуальной собственности в отсутствие авторских правомочий собирала бы с пользователей вознаграждение от имени и в интересах авторов (правообладателей). Повторим, при наличии договора с правообладателем деятельность казахстанской организации по коллективному управлению в интересах этого правообладателя допускается без аккредитации (п. 1 ст. 46-2 Закона).

Другое противоречие, заложенное в механизме аккредитации: при вынесении решения об аккредитации учитывается «наличие действующих договоров о взаимном представительстве интересов с аналогичными организациями по коллективному управлению имущественными правами правообладателей других государств» (пп. 4) п. 7 ст. 46-2 Закона). Зачем казахстанской организации по коллективному управлению официальный допуск к сбору вознаграждения «для тех правообладателей, с которыми такие договоры не заключены» (расширенное представительство), при условии наличия у нее «договоров о взаимном представительстве интересов с аналогичными организациями по коллективному управлению имущественными правами правообладателей других государств» (ограниченное представительство)? Получается, договоры о взаимном

представительстве (сколь угодно малозначительные) формально необходимы для «заполучения» официального статуса, позволяющего собирать вознаграждения «в интересах» всех остальных правообладателей, рассредоточенных по всему миру. Условно говоря, для того, чтобы закрепить за собой право собирать гонорары за использование в Казахстане песен Аллы Борисовны Пугачевой, Пола Маккартни, Майкла Джексона, Патрисии Каас и др. всемирно известных исполнителей, местная организация по коллективному управлению не обязана заключать договоры с мэтрами эстрады. Достаточно оформить соглашение о сотрудничестве с одной аналогичной организацией, например, из Кыргызстана и другой – из Узбекистана и предъявить оформленные документы вниманию аккредитационной комиссии. Подобное положение дел на практике превращается в профанацию идеи управления на коллективной основе. Как говорил В.И. Ленин, «формально правильно, а по сути издевательство».

Несколько дополнительных концептуальных замечаний.

Во-первых, «Правообладатель вправе осуществлять принадлежащие ему права лично, по своему усмотрению. Иные лица могут управлять авторскими правами лишь с согласия правообладателя и в пределах предоставленных им полномочий» (п. 1 ст. 984 ГК РК). Т.е. порядок расширенного представительства, вытекающий из отдельных норм Закона об авторском праве, противоречит норме ГК РК. Согласно действующей иерархии правила Кодекса обладают большей юридической силой, чем установления обычного закона (п. 2 ст. 3 ГК РК, п. 2 и п. 3 ст. 4, п. 1 и п. 2 ст. 6 Закона от 24 марта 1998 г. «О нормативных правовых актах»). Суд вправе применить расширительное толкование и распространить то же правило по аналогии (ст. 5 ГК РК) к управлению смежными правами. Формальные основания имеются: смежные права производны от авторских, в п. 2 и п. 3 ст. 984 ГК РК смежные права упомянуты, авторы и «смежники» вправе настаивать на равном уважении своих интересов (ст. 2 ГК РК) и т.д.

Во-вторых, очевидно, что закрепленное в Законе об авторском праве определение аккредитации («процедура официального признания... правомочий организаций») принципиально противоречит содержанию данной процедуры, закрепленному в том же Законе. Организация, желающая аккредитоваться, не имеет необходимых имущественных и организационных правомочий. Иначе зачем ей добровольно подвергать себя административным процедурам? Не могут быть «официально признаны» правомочия, которые в момент аккредитации отсутствуют. Если подтверждаются др. (имеющиеся) правомочия, то почему (по какому основанию) одновременно с этим возникают правомочия, которых в действительности у аккредитуемой организации нет?

В-третьих, может ли орган исполнительной власти наделить казахстанское частное лицо правомочиями от имени др. частного лица (казахстанского, иностранного или международного)? Усилим контекст: может ли тот же госорган делегировать местной организации правомочия,

которых этот госорган не имеет? Ответ очевиден. Ульпиан говорил: «Никто не может перенести на другого прав больше, чем имеет сам», «*Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*» (D. 50. 17. 54). Быть может, госорган передает аккредитованной организации часть своих контрольных и надзорных функций? Ответ очевиден. Такое уполномочие незаконно. «Передача государственных контрольных и надзорных функций организациям, не имеющим статуса государственного органа» является правонарушением, создающим условия для коррупции (пп. 13-1) п. 1 ст. 12 Закона от 2 июля 1998 г. «О борьбе с коррупцией»).

Что же такое аккредитация по точному смыслу Закона об авторском праве? Ответ не очевиден. Коллизия в данном случае связана не просто с нарушением правил логики, но с попранием фундаментальных начал гражданского права: равенства участников гражданских правоотношений, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, обеспечения беспрепятственного осуществления гражданских прав, неприкосновенности собственности и т.д. (п. 1 ст. 2 ГК, п. 1 ст. 6 и п. 2 ст. 26 Конституции РК).

Если одна казахстанская организация по коллективному управлению имущественными правами авторов (обладателей смежных прав) заключила со своим иностранным партнером, например с Российским авторским обществом (РАО), договор на представление интересов российских правообладателей в Казахстане, а другая казахстанская организация таких контактов и, соответственно, договорных правомочий не имеет, но прошла аккредитацию в уполномоченном органе, получается, формально обе имеют право собирать вознаграждение в пользу зарубежных (одних и тех же) творцов на территории Казахстана. При этом, помимо очевидного конфликта там, где он по сути возникать не должен, нарушается принцип юридического равенства. Искусственно – по формальным (процедурным, юридическим), но не объективным (экономическим, политическим, культурным, техническим) причинам – вторая организация (не имеющая договора с РАО), ставится в привилегированное положение по сравнению с первой – при меньших затратах, т.е. на преимущественной основе, получает те же организационные, финансовые и иные ресурсы. Как быть, если РАО назначил (назначит) в Казахстане одну единственную («эксклюзивную») организацию, представляющую интересы РАО и его правообладателей? А может такой поверенный уже действует в Казахстане? Кто знает наверняка? Какое значение и какую юридическую силу тогда будут иметь правомочия, возникшие в силу аккредитации у третьего лица? Какова в этом случае судьба собранных вознаграждений и налогов, уплаченных с этих сумм, если они вообще уплачивались (ведь финансовые последствия **такой** аккредитации могут быть весьма сомнительными). Путаница в правовом регулировании порождает череду вопросов.

Если в рассматриваемой ситуации РАО не наделила казахстанского контрагента правом сбора вознаграждения, более того, имея негативный

опыт сотрудничества, прямо или по умолчанию отказалась от заключения договора на представление в Казахстане интересов российских творцов, а казахстанский госорган, тем не менее, путем аккредитации «признал правомочия» местной организации по коллективному управлению, возникает произвольное вмешательство в частные дела (например, в дела РАО и представляемых им авторов и других правообладателей).

Существующий механизм аккредитации, как это ни парадоксально, снижает эффективность охраны (защиты) интеллектуальной собственности в Республике Казахстан. У местных организаций по коллективному управлению исчезают объективные стимулы к профессиональному росту и развитию своей деловой активности, установлению тесных контактов с аналогичными иностранными и международными организациями.

Местные организации по коллективному управлению интеллектуальными правами традиционно стремятся выйти из-под контроля авторов (правообладателей) – как казахстанских, так и зарубежных. В результате критикуемых здесь процедур стремление к произволу получает формальное основание.

«Айгуль Бабаева, певица и ведущая популярной телепрограммы «Давай поженимся», подала заявление в финансовую полицию с просьбой проверить прозрачность работы Казахстанского авторского общества, которое должно собирать гонорары Айгуль. Вместе с ней аналогичные жалобы подали Айдос Сагат, лидер группы «Уркер», и продюсер, аранжировщик Павел Ли. Непрозрачность – такова основная претензия всех трех авторов к Казахстанскому авторскому обществу, которое собирает гонорары от имени этих и других исполнителей с клубов, радио, телеканалов. У меня есть несколько вопросов к руководству общества, – сообщила Айгуль, – ...когда я получаю гонорары, я не понимаю, что откуда пришло. Просто расписываюсь в ведомости за определенную сумму и все. Но, может, там не 90 тысяч мне положено, а 150? Хотелось бы видеть подробный отчет о происхождении денег хотя бы раз в год <...> Серик Исаев, начальник юридического отдела КазАК [КазАО. – прим. Д.Б.], считает, что на самом деле возмущенными авторами двигают совсем другие мотивы <...> – Тема прозрачности доходов для нас не нова, нас проверяли по этому поводу и в прошлом году. Поводом проверки финансовой полиции послужило обращение нескольких авторов...»<sup>132</sup>. Т.е., споры возникают постоянно. Цель закона – предупреждение (пресечение) конфликтов, а не их завуалированная провокация.

Казахстан – участник множества глобальных и региональных международных соглашений о защите интеллектуальных прав. Республика приняла соответствующие международные обязательства. Следовательно, действие неэффективной аккредитации и сомнительная политика по управлению имущественными правами на коллективной основе, проводимая аккредитованными организациями, не только дискредитируют

<sup>132</sup> Халабужарь Н. Давай поделимся! // Мегаполис. 23 апреля 2012. № 15 (573). С. 4.

уполномоченный государственный орган, но и в целом наносит урон международному авторитету страны в сфере охраны интеллектуальной собственности.

В п. 1 ст. 10 Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 г. «организацией по коллективному управлению признается организация, действующая... на основе полномочий, полученных от авторов... и иных обладателей авторских и смежных прав». Таким образом, общим правилом является коллективное управление имущественными правами строго на основании делегированных правообладателем полномочий. Внимательное изучение следующих за этим определением оговорок не позволяет нам прийти к выводу о наличии в Соглашении изъятия из общего правила. Например, предусматривается ситуация, «когда осуществление... прав в индивидуальном порядке затруднено» (такие затруднения, естественно, подлежат доказыванию; процессуальная инициатива, понятно, должна исходить от правообладателя) или «когда национальным законодательством... допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав» (подразумеваются случаи так называемого свободного использования произведений (п. 3 ст. 16, ст. 17, ст. 18-ст. 28 Закона об авторском праве), но не казахстанский вариант «аккредитации» – Закон, в принципе, запрещает управляющей организации использовать результаты творчества). В приведенных обстоятельствах государства, участвующие в Соглашении (Беларусь, Казахстан и Россия), «оказывают содействие созданию и деятельности организаций по коллективному управлению» (п. 2 ст. 10). Подчеркиваем: «содействие созданию и деятельности», но не в злоупотреблениях. Ведь толкование конвенционной (впрочем, любой) нормы должно быть разумным, а не произвольным. Особого внимания заслуживает оговорка о возможности «деятельности организаций по коллективному управлению в интересах как авторов и иных правообладателей, непосредственно передавших соответствующие полномочия таким организациям, так и тех авторов и иных правообладателей, которые непосредственно не отказались от осуществления деятельности в их интересах» (п. 3 ст. 10). «Непосредственно не отказались» следует, видимо, понимать в качестве предварительного этапа сотрудничества иностранного правообладателя и местной управляющей организации. Иначе неясно, кому, когда и в какие сроки правообладатель должен (и «должен» ли) направить «непосредственный отказ»? Как гарантию недопущения злоупотребления интеллектуальными правами организациями по коллективному управлению и особую обеспокоенность участников Соглашения можно понимать следующее условие: до даты вступления Соглашения в силу Стороны заключают международный договор, предусматривающий «определение единого порядка управления правами на коллективной основе», «создание и определение порядка работы комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению

государств-участников Единого экономического пространства» и т.д. (пп. 1 – пп. 3) п. 4 ст. 10). Подтверждена международная значимость вопроса. Готов ли Казахстан к исполнению своих обязательств?

Разработчики ГК РФ признают: коллективное управление объектами авторского права и смежных прав без согласия правообладателей – форма «в принципе нежелательная для правообладателей, но допускаемая законом в исключительных случаях»<sup>133</sup>. Различия между казахстанской и российской конструкциями коллективного управления являются принципиальными. Идея экстраординарности расширенного представительства последовательно проводится в ГК РФ (ст. 1242-ст. 1244). В нашем Законе и в практике организаций по коллективному управлению она является едва ли не общим правилом, границы расширенного и ограниченного представительства необоснованно размыты. Второе остается «в тени» первого.

Каким видится выход из сложившейся ситуации? Необходимо обращение к юридической конструкции коллективного управления ныне закрепленной в ГК и достойно зарекомендовавшей себя в период с 1996 г. по 2009 г. (до появления в Законе критикуемого механизма аккредитации). Необходимо учесть и положительный опыт, накопленный с момента введения в Казахстане аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами.

Теперь – о проблеме смыслового содержания понятия «коллективное управление». Какие действия им охватываются? Как оно соотносится с родственными, созвучными цивилистическими категориями? Для нашей правоприменительной практики эти вопросы по-прежнему актуальны.

«Термин «управление», используемый для характеристики рассматриваемой системы, является условным и не совсем удачным: «управление» характеризует административные отношения, отношения власти и подчинения, в то время как в данной системе все участники связаны равноправными, гражданско-правовыми отношениями»<sup>134</sup>. «Применительно к коллективному управлению авторскими и смежными правами термин «управление» нельзя отождествлять с доверительным управлением»<sup>135</sup>.

Законодатель говорит об «управлении» в нескольких значениях: орган управления юридического лица, доверительное управление, управление на коллективной основе и т.д. Управленческие отношения в гражданском праве следует отличать от административных отношений власти и подчинения. Смысл варьируется в зависимости от отраслевой принадлежности.

«Доверительным» коллективное управление является, скорее, фактически, нежели юридически. Правообладатели оказывают доверие созданной ими организации – уполномочивают ее самостоятельно

---

<sup>133</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2011. – С. 347.

<sup>134</sup> Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 173

<sup>135</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 350.

договариваться с пользователями, собирать и распределять вознаграждение, защищать интеллектуальные права в суде и т.д. С юридической точки зрения доверительное и коллективное управление отличаются принципиально (по субъектам, сфере и целям деятельности, предмету обязательства, процедурным особенностям и т.д.).

Следующие эпизоды позволяют не только продемонстрировать ряд характерных отличий, но и напомнить о давно назревшей необходимости усовершенствования Закона.

Имущество, приобретенное (полученное) доверительным управляющим, причитается собственнику (п. 3 ст. 885 ГК РК). Эта норма не знает исключений. Закон об авторском праве разрешает организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, направлять часть аккумулируемых вознаграждений «в специальные фонды, создаваемые этой организацией с согласия и в интересах представляемых ею обладателей авторских и смежных прав» (пп. 2) п. 1 ст. 46). Вознаграждение, взимаемое с пользователя, должно быть персонифицировано – к этому надо стремиться. Согласие на открытие «специального фонда» должно быть единодушным. Маловероятно, что все члены организации, как правило, находящиеся в различных регионах (странах), а их может быть сколь угодно много, смогут принять решение, к тому же единодушное, по данному вопросу. Порядок формирования специальных фондов следует закрепить в Законе. Молчание законодателя провоцирует злоупотребления. Нам приходилось высказываться по этой проблеме ранее<sup>136</sup>, практика подсказывает дополнительные аргументы.

Организации по коллективному управлению запрещено заниматься коммерческой деятельностью (п. 2 ст. 43 Закона).

Ю.Г. Басин предложил отличать предпринимательство (п. 1 ст. 10 ГК РК) от коммерции<sup>137</sup>. Выбор понятия проблемы не решает. Организации, управляющие интеллектуальными правами, в Казахстане за плату депонируют произведения и объекты смежных прав, регистрируют на добровольной основе права и объекты, сообщают за плату информацию о таких фактах, в пропагандистских целях, но, как правило, не в убыток себе издают специальную литературу, проводят публичные мероприятия. Сложно согласиться с логикой запрета на осуществление подобных действий, поскольку они согласуются с целями «практического осуществления... имущественных прав» (п. 1 ст. 43 Закона). Здесь – прямая связь с нормой п. 3 ст. 34 ГК РК: «Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям». Разумные деловые инициативы должны поддерживаться Законом.

<sup>136</sup> Братусь Д.А., Туребеков С.А. Коллективное управление интеллектуальными правами: рекомендации и новеллы // Юрист. 2005. № 8. С. 44-47.

<sup>137</sup> Басин Ю.Г. Правовые проблемы концентрации капитала в условиях свободного рынка и необходимости защиты публичных интересов // Он же. Избранные труды по гражданскому праву. – А.: АЮ – ВШП «Аділет», НИИ частного права КазГЮУ. – 2003. – С. 171.

Второе предложение п. 6 ст. 43 Закона об авторском праве гласит: «Принятие решения относительно... условия заключения лицензионного договора... осуществляется исключительно обладателями авторских и смежных прав коллегиально на общем собрании». В данном контексте формулировка «условия заключения лицензионного договора» является неудачной, не отвечает смыслу п. 2 ст. 44 того же Закона. Не «условие заключения лицензионного договора», а его содержание, т.е. просто «условия лицензионного договора» должны быть типичными, одобренными большинством голосов членов организации по коллективному управлению. Порядок заключения договора урегулирован Кодексом (ст. 393-ст. 400 ГК РК) и в особом согласовании не нуждается. С пользователями одной и той же категории лицензионные договоры должны заключаться на одинаковых условиях без каких-либо предпочтений, в соответствии с правилами, посвященными публичному договору (ст. 387 ГК). Для удобства управления таких категорий должно быть как можно больше. Основания типизации – на усмотрение организации, управляющей исключительными правами на коллективной основе.

С другой стороны, если «коллективистам» запрещено использовать произведения и объекты смежных прав (п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 44 Закона), о каком «лицензионном договоре» может идти речь (см. ч. 1 п. 1 ст. 966 ГК)? Правильнее говорить об авторском договоре особого типа.

Недопустимо возложение на пользователя обязанности регистрировать лицензионный договор. Государственное регистрационное удостоверение в век высокотехнологичных коммуникаций – ненужная, устаревшая формальность. Порядок, ранее прописанный в п. 3 ст. 44 Закона, отвечал только интересам организаций по коллективному управлению, но не интересам правообладателей и пользователей. Педантичность и профессиональные навыки пользователей в решении формальных вопросов не предполагаются. Организация по коллективному управлению, наоборот, находится (должна находиться) в постоянном контакте с уполномоченным государственным органом. Предложение об упрощении регистрационных процедур принято – в июле 2012 г. отменен п. 3 ст. 44 Закона<sup>138</sup>. По аналогии с действующей Единой нотариальной информационной системой (ЕНИС) желательно создание электронной базы данных, которая будет пополняться за счет периодических сообщений организаций по коллективному управлению (сообщения отправляются по мере заключения договоров). Содержимое такой базы данных, интегрированной с активно функционирующей системой «электронного правительства», желательно представить для всеобщего обозрения на интернет-ресурсе Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

---

<sup>138</sup> См. п. 14 ст. 1 Закона РК от 10 июля 2012 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольных и надзорных функций государственных органов».



## §2.7. Защита авторских и смежных прав

### Общие положения

Всякое субъективное гражданское право практически осуществимо, поскольку юридически защищено. Если оно не поддается защите, не поддерживается санкцией, гарантированной публичной властью и закрепленной в законе, то обычно утрачивает интерес для субъекта.

В теории разрабатывается институт охраны гражданских прав. Это понятие употребляется в широком и узком смысле. В первом случае оно означает комплекс мер, обеспечивающих осуществление субъективных прав и законных интересов, в том числе политические, экономические, социально-культурные, даже технологические шаги государства. Во втором – тождественно защите гражданских прав и понимается как комплекс закрепленных в законе мер по восстановлению нарушенных или признанию оспариваемых гражданских прав и (или) охраняемых интересов. В этом значении институт защиты охватывает три юридически обеспеченных возможности:

во-первых, использование правообладателем не противоречащих закону фактических превентивных мер в целях недопущения нарушения принадлежащего ему права или интереса. Например, размещение на экземпляре произведения знака охраны авторских прав (ст. 976 ГК, п. 1 ст. 9 Закона об авторском праве), депонирование произведения, его регистрация в официальном реестре, применение кодов и паролей во избежание контрафактного копирования информации (для компьютерных программ и баз данных), почтовая отправка автором на свой же адрес конверта с носителем произведения (запечатанная почтовая пересылка хранится у автора до возникновения необходимости подтвердить период создания и содержание творения; конверт распечатывается только официально) и т.д.;

во-вторых, непосредственное воздействие правообладателя на нарушителя – применение к последнему мер оперативного воздействия, или так называемых «оперативных санкций»<sup>139</sup> (например, приостановление доступа к интернет-ресурсу, одностороннее расторжение авторского договора или отказ от него, предъявление претензии с определенным моральным или имущественным требованием).

в-третьих, обращение в правоохранительные структуры: в суд – с иском о защите авторских прав, к прокурору или в уполномоченный орган – с жалобой на неправомерные действия нарушителя авторских прав и просьбой о проведении проверки, к нотариусу – с заявлением об удостоверении факта и т.д.

---

<sup>139</sup> Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Дисциплинирующее значение оперативных санкций // Советское государство и право. 1983. № 4; Они же. Имущественная ответственность и оперативные санкции в системе хозяйственного механизма // Правоведение. 1984. № 3. С. 24 – 34; Они же. Защита субъективных гражданских прав // Юрид. науки. Вып. № 1. – Алма-Ата, 1971. – С. 3 – 11; Каудыров Т.Е. Гражданско-правовые оперативные санкции в хозяйственных отношениях: Дисс. ... к. ю. н. – Алма-Ата, 1986.

Важная деталь: возможность защиты субъективного гражданского права гарантируется Конституцией РК и ни в каких случаях не подлежит ограничению<sup>140</sup>.

Право на защиту реализуется в формах и способами, оговоренными законом (ст. 9 ГК). Основные формы защиты – юрисдикционная (деятельность уполномоченных инстанций – суда, третейского суда, арбитража, прокуратуры, согласительных комиссий и других – по защите прав субъектов) и неюрисдикционная (самозащита). В рамках юрисдикционной формы защиты выделяют общий (судебный) и специальный (административный) порядок защиты.

### **Уполномоченные субъекты и способы защиты**

Следует напомнить фундаментальное правило, которое часто игнорируется на практике: о защите авторских прав заявляет сам правообладатель (п. 1 ст. 8, п. 4 ст. 9 ГК РК, п. 2 ст. 16, п. 3 ст. 30, п. 2 ст. 48 Закона об авторском праве). С установления лица, уполномоченного заявлять о защите, и выяснения оснований его титула должно начинаться рассмотрение любого казуса в сфере авторского права. Основными уполномоченными лицами являются:

- автор, включая любого соавтора;
- наследник по закону или по завещанию;
- обладатель исключительных авторских прав, действующий по авторскому договору.

Обладатели неисключительных прав по общему правилу не могут самостоятельно инициировать привлечение нарушителя к ответственности – они лишь сигнализируют о контрафакте обладателю исключительных прав, с которым заключен авторский договор. Юридическая природа неисключительных прав – относительная. Неисключительный правообладатель выступает строго в рамках авторского договора и свои убытки (реальный ущерб, упущенную выгоду), возникшие в результате интеллектуального «пиратства», может переадресовать недобросовестно бездействующему обладателю исключительных прав. Практика выработала адекватный механизм: процессуальные полномочия неисключительного правообладателя закрепляются в авторском договоре или выдается соответствующая доверенность. Это разумно – исходный правообладатель зачастую не в состоянии должным образом лично бороться со всеми нарушениями.

Автор может завещанием возложить охрану личных неимущественных прав на исполнителя завещания (душеприказчика).

Борьба за цивилизованный рынок интеллектуальных продуктов – это сфера имущественных интересов частных лиц. В исключительных случаях в

---

<sup>140</sup> См. п. 2 ст. 13, п. 3 ст. 39 Конституции, п. 2 ст. 1 Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Постановления Конституционного Совета РК от 15 февраля 2002 г. № 1 (основное) и от 12 апреля 2002 г. № 1/2 (дополнительное).

защиту прав и охраняемых интересов автора выступает государство в лице территориальных подразделений Министерства юстиции РК, входящего в его состав Комитета по правам интеллектуальной собственности или органов прокуратуры. Такая работа государственного аппарата оправдана, например, после смерти автора и при отсутствии у него наследников или душеприказчика, по делам о защите недееспособных авторов, не имеющих законных представителей, и т.д. Отсутствие правообладателя или его явная (в силу психологических, физических факторов) невозможность защитить свои права не должны служить поводом недобросовестным лицам для посягательства на установленный порядок в сфере интеллектуальной собственности.

В зависимости от уровня ущерба может быть рассмотрен вопрос о привлечении нарушителя не только к гражданско-правовой, но к административной и даже уголовной ответственности. Последняя не находит широкого применения в нашей стране.

Среди норм п. 1 ст. 49 Закона об авторском праве перечислены как общие в гражданском праве способы защиты (признание права; восстановление положения, существовавшего до его нарушения; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения; возмещение убытков), так и специфические приемы авторского права (взыскание полученного нарушителем дохода или денежной компенсации).

Общераспространенная мера воздействия – возмещение убытков. Правообладатель обязан доказать их размер. Иногда это очень затруднительно. Тогда применима другая универсальная санкция – зафиксированная в пп. 6) п. 1 ст. 49 Закона («в сумме от двадцати минимальных размеров заработной платы до пятидесяти тысяч минимальных размеров заработной платы») денежная компенсация. Она взыскивается вместо убытков и полученного нарушителем дохода, независимо от их размера. Главное – установленный факт нарушения. Конечный размер компенсации определяется судом с учетом различных обстоятельств – масштабы «пиратской» деятельности, степень общественной опасности деяния, прогнозируемые имущественные потери правообладателя, факт однократного, повторного или периодически повторяемого нарушения и т.д.

В российской судебной практике выработано устойчивое правило – денежная компенсация не взыскивается, если нарушение совершено в бытовых, некоммерческих целях, не связано с извлечением какого-либо дохода. Эта судебная позиция представляется разумной и справедливой, может быть заимствована нашими правоприменителями.

Все установленные законом способы защиты авторских прав в равной мере применимы и для смежных прав.

## Глава 3. СМЕЖНЫЕ ПРАВА

- §3.1. Объекты смежных прав
- §3.2. Субъекты смежных прав
- §3.3. Содержание смежных прав
- §3.4. Срок действия смежных прав

### §3.1. Объекты смежных прав

**Смежными правами** именуются имущественные права исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания и личные неимущественные права исполнителя.

Смежные права есть «продукт» (результат) органического и функционального развития авторских прав в связи с объективными и постоянно растущими потребностями в реализации результатов творческого труда, доведении их до широкого круга читателей, слушателей и зрителей путем исполнений, постановок, распространения фонограмм, организации сообщений, передач через эфир, кабельное вещание<sup>141</sup>.

Иными словами, смежные права – это права тех, кто воплощает авторские права. Смежные права неразрывно связаны с авторскими правами, но первые могут существовать независимо от последних. Неслучайно термин содержит слово «смежный», которое означает «расположенный рядом».

В некоторых странах смежные права нередко именуют «соседствующими правами», «другими правами», «связанными правами»<sup>142</sup>.

При этом стоит отметить тот факт, что, если вопрос об оценке характера деятельности артистов-исполнителей еще может дебатироваться, то деятельность изготовителей фонограмм, а также организаций вещания не носит творческого характера: они осуществляют сугубо техническую деятельность, в результате которой никаких новых произведений не создается<sup>143</sup>.

До июня 1996 г. термин «смежные права» в законодательстве Казахстана отсутствовал. Полагаем, что этим условно объясняется небольшой объем судебной практики и научных исследований по данному вопросу<sup>144</sup>. Между тем с развитием шоу-бизнеса, телевидения, ростом технических

---

<sup>141</sup> Фаршатов И. Особенности реализации прав, смежных с авторскими // ИС. Авторские и смежные права. – С. 32.

<sup>142</sup> Дедова Е. Понятие и развитие правового регулирования смежных прав. // Законодательство. - 2006. - №11.

<sup>143</sup> Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В.Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 217.

<sup>144</sup> Среди научных юридических работ по данной проблематике можно назвать: Кайшатаева Асель Куандыковна. Гражданско-правовая охрана смежных прав в Республике Казахстан: дисс. канд. юрид. наук. - Астана, 2010.- 142с.

возможностей участников гражданского оборота острота данной проблемы возрастает, вызывая значительный интерес к ее разработке<sup>145</sup>.

**Объектами смежных прав** выступают постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения.

**Исполнение** - представление произведения, фонограммы, исполнения, постановки посредством игры, пения, танца в живом исполнении или с помощью каких-либо технических средств (телерадиовещание, кабельное телевидение и другое), а также показ кадров аудиовизуального произведения в их последовательности с сопровождением или без сопровождения звуком.

**Фонограмма** - звуковая запись исполнений или иных звуков, а также представление звуков в любой форме, за исключением записи, включенной в аудиовизуальное произведение.

**Передача в эфир** - сообщение произведений, исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) посредством их передачи по радио или телевидению (за исключением кабельного телевидения).

При передаче произведений, исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания в эфир через спутник под передачей в эфир понимаются прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведения, исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания могут быть доведены до всеобщего сведения независимо от фактического приема их публикой. Передача кодированных сигналов является передачей в эфир, если средства декодирования предоставляются публике организацией эфирного вещания или с ее согласия.

**Передача организации эфирного или кабельного вещания** - передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией.

В некоторых странах перечень объектов смежных прав еще шире. Например, в Германии к объектам смежных прав помимо перечисленных выше относятся видеозаписи кинематографических произведений, фотографии, которые не отвечают требованиям, предъявляемым к объектам авторского права. В иных странах объектом смежных прав являются графическое оформление печатных изданий (Великобритания, Австралия, Индия, Новая Зеландия, Сингапур и т.д.)<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> Об истории правового регулирования смежных прав см.: Стремечкая Н.Л. Взаимосвязь авторского права и смежных прав как институтов гражданского права. // Законодательство. – 2002. - № 8.

<sup>146</sup> Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный. Под ред. В.В. Погуляева. Юстицинформ. - 2008. – С. 84.

Следует отметить базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов, а также произведения науки, литературы, и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние<sup>147</sup>.

Применительно к любому объекту смежных прав можно говорить о его создании именно как объекта. В то же время с точки зрения фактических отношений, лежащих в основе правового регулирования смежных прав, это не всегда точно. Фонограмма или база данных действительно создается (записывается, составляется). Применительно к вещанию можно говорить скорее не о создании вещания, а о воплощении в действительности, что более соответствует понятию «сообщение в эфир или по кабелю»<sup>148</sup>.

### §3.2. Субъекты смежных прав

В соответствии со ст. 986 ГК РК **субъектами смежных прав** являются исполнители, производители фонограмм и организации эфирного и кабельного вещания.

Согласно ст. 2 Закона об авторском праве правообладателем могут выступать исполнитель (*его наследники*), производитель фонограмм, организация эфирного или кабельного вещания в отношении смежных прав, а также иные физические или юридические лица, получившие исключительное право на использование объекта смежных прав по договору или иному основанию, предусмотренному названным Законом.

**Исполнитель** - актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, поет, читает, декламирует, играет на музыкальном инструменте, интерпретирует или иным образом исполняет произведения литературы и (или) искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер) или произведения народного творчества, а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер.

Лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного спектакля (представления) именуется **режиссером-постановщиком спектакля**.

Исполнителями в строгом смысле слова являются лишь артисты, т.е. актеры, певцы, музыканты, чтецы, танцоры и другие лица, которые непосредственно представляют, поют, произносят, декламируют, играют или каким-либо иным образом исполняют произведения. С известной долей условности к числу исполнителей можно отнести дирижеров. Однако режиссеры-постановщики (театральные режиссеры, балетмейстеры,

---

<sup>147</sup> Щербак Д. Новые объекты смежных прав в российском законодательстве // ИС. Авторское право и смежные права. – 2008. - № 5. – С. 60.

<sup>148</sup> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Поглавный. Под ред. А.Л. Маковского. - Статут, 2008. – С. 117.

хореографы и т.д.) исполнителями не являются<sup>149</sup>. Объясняется это тем, что они не принимают непосредственного участия в исполнении произведений. К тому же, благодаря творчеству режиссеров-постановщиков создается новое художественно целостное сценическое произведение, которое приобретает самостоятельное значение по отношению к произведению, предназначенному для постановки на сцене.

Ответить на вопрос о том, следует ли постановку относить к объектам авторского права и смежных прав, должны специалисты в области театрального искусства и именно на основании их заключения законодатель должен определить правовой режим постановки. Поскольку законодатель не отнес постановку к объектам авторского права, следует понимать, что таким образом законодатель видит разную природу объекта авторского права и постановки, т.е. не считает, что постановка является произведением<sup>150</sup>.

Сказанное позволяет считать, что термин «исполнитель» используется законодателем в широком смысле.

В то же время осветители, звукооформители и другие лица, осуществляющие технические функции в процессе исполнения произведения, изготовления фонограмм или передач, смежными правами не обладают. Лица, которые не исполняют какое-либо произведение (например, спортсмены, участники массовых сцен и др.), также не могут претендовать на получение охраны в качестве исполнителей.

**Производитель фонограммы** - физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных звуков.

Если не доказано иное, производителем фонограммы признается физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого обозначено на фонограмме и (или) содержащем ее футляре.

**Организации эфирного и кабельного вещания** - физические и юридические лица, осуществляющие сообщение в эфир и (или) по кабелю теле-, радиоканалов, теле-, радиопрограмм (теле-, радиопередач), включающих произведения, исполнения, постановки, фонограммы. Сообщение в эфир и (или) по кабелю осуществляется посредством аналогового эфирного, многоканального вещания (цифрового эфирного, спутникового, кабельного телерадиовещания).

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется регистрации произведений или соблюдения каких-либо иных формальных требований.

Производитель фонограммы и (или) исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который

---

<sup>149</sup> Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 219; Гришаев С. Смежные права // Хозяйство и право. – 2007. – №11. – С. 8.

<sup>150</sup> Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный. Под ред. В.В. Погуляева. Юстицинформ. - 2008. – С. 80.

помещается на каждом экземпляре записи исполнения, фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов:

- 1) латинской буквы «Р» в окружности;
- 2) имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;
- 3) года первого опубликования записи исполнения, фонограммы.

### **§3.3. Содержание смежных прав**

В ст. 986 ГК РК установлено, что производитель фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания осуществляют права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме либо передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Исполнитель осуществляет права при условии соблюдения прав авторов исполняемого произведения.

Объем и содержание исключительных и иных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания, а также случаи и пределы ограничения исключительных прав указанных субъектов регулируются Законом об авторском праве.

В Нормативном постановлении Верховного Суда РК от 2 декабря 2007 г. № 11 закреплено, что смежными неимущественными и имущественными правами, предусмотренными соответственно статьями 37, 38, 39 и 40 Закона, на постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания обладают исполнители, производители фонограмм и организации эфирного и кабельного вещания.

Смежные неимущественные права являются неотчуждаемыми.

Имущественные смежные права исполнителя на исполнение путем воспроизведения; производителя фонограмм на воспроизведение и распространение фонограммы или права организации эфирного и кабельного вещания на использование передачи могут быть полностью или частично уступлены другим лицам на основании лицензионного договора.

Содержание смежных прав в отношении каждого из его объектов раскрывается соответствующими статьями Закона, которые закрепляют за правообладателями те или иные исключительные права, а также в определенных случаях содержат положения о наличии у правообладателей прав на получение вознаграждения за отдельные виды использования, личных неимущественных прав исполнителей т.п.

Исполнителю принадлежат следующие личные неимущественные и имущественные права:

- 1) право на имя;
- 2) право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя (право на защиту репутации);



3) право на использование исполнения или постановки в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки.

Личные неимущественные права принадлежат исполнителю независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных имущественных прав на использование исполнения.

Исключительные права исполнителя на использование исполнения или постановки означают право разрешать или запрещать осуществление следующих действий:

- 1) записывать ранее незаписанное исполнение или постановку;
- 2) воспроизводить непосредственно или косвенно 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.

Данные разрешения на последующие передачи исполнения или постановки, осуществление записи для передачи и воспроизведение такой записи организациями эфирного или кабельного вещания не требуются, если они предусмотрены договором исполнителя с организацией эфирного или кабельного вещания. Размер вознаграждения исполнителю за такое использование также устанавливается в этом договоре.

Допускается также право разрешать или запрещать осуществление следующих действий:

передавать в эфир, сообщать для всеобщего сведения по кабелю или доводить до всеобщего сведения запись исполнения или постановки, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ст. 39 Закона;

сдавать в прокат (внаем) опубликованную в коммерческих целях фонограмму, на которой записано исполнение или постановка с участием исполнителя. Это право при заключении договора на запись исполнения на фонограмму переходит к производителю фонограммы. При этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат (внаем) экземпляров такой фонограммы.

Следует отметить, что право исполнителя воспроизводить непосредственно или косвенно запись исполнения или постановки в любой форме не распространяется на случаи, когда:

- 1) первоначальная запись исполнения или постановки была произведена с согласия исполнителя;
- 2) воспроизведение исполнения или постановки осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения или постановки;
- 3) воспроизведение исполнения или постановки осуществляется в тех же целях, для которых была произведена запись в соответствии с предусмотренными законодательством ограничениями прав исполнителя.

Разрешения осуществлять вышеперечисленные действия выдаются исполнителем, а при исполнении коллективом исполнителей руководителем такого коллектива посредством заключения письменного договора с пользователем.

Заключение договора между исполнителем и производителем аудиовизуального произведения влечет за собой предоставление исполнителем указанных прав. Предоставление исполнителем таких прав ограничивается использованием аудиовизуального произведения и, если в договоре не установлено иное, не включает прав на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении.

Предусмотренные исключительные права исполнителя могут передаваться по договору другим лицам.

Производителю фонограммы в отношении его фонограммы принадлежат исключительные права на использование фонограммы в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования фонограммы.

Исключительные права на использование фонограммы означают право осуществлять, разрешать или запрещать осуществление следующих действий:

- 1) воспроизводить фонограмму в прямом и косвенном порядке и в любой форме;
- 2) распространять оригинал и экземпляры фонограммы, в том числе и импорт, посредством продажи или иной передачи права собственности;
- 3) сдавать фонограмму в прокат (внаем) даже после ее распространения, осуществляемого производителем фонограммы или по его разрешению;
- 4) переделывать или любым способом перерабатывать фонограмму;
- 5) доводить фонограмму до всеобщего сведения.

Предусмотренные исключительные права производителя фонограммы могут передаваться по договору другим лицам.

Если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия производителя фонограммы и без выплаты вознаграждения<sup>151</sup>.

Право на распространение экземпляров фонограммы путем сдачи их в прокат (внаем) принадлежит производителю фонограммы независимо от права собственности на эти экземпляры.

Допускается без согласия производителя фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, и исполнителя, исполнение которого записано на такой фонограмме, но с выплатой вознаграждения:

- 1) публичное исполнение фонограммы;
- 2) передача фонограммы в эфир;

---

<sup>151</sup> Такой подход Гришаев С. объясняет необходимостью учета не только интересов их создателей, но и публичных интересов. См.: Гришаев С. Смежные права // Хозяйство и право. – 2007. - №11. – С. 6.

3) сообщение фонограммы для всеобщего сведения по кабелю.

В Нормативном постановлении Верховного Суда РК от 25 декабря 2007 г. № 11 указано, что без согласия производителя фонограммы и исполнителя, исполнение которого записано на фонограмме, допускается публичное исполнение произведения с использованием технических средств в барах, кафе, ресторанах и других публичных местах обслуживания граждан, но с выплатой авторского вознаграждения, если такое исполнение производится в присутствии лиц, не относящихся к обычному кругу семьи. При решении вопроса о том, относятся ли присутствующие при таком исполнении произведения лица, к обычному кругу семьи, следует принимать во внимание не только наличие родственных отношений, но и личные связи, период общения и характер взаимоотношений, а также иные обстоятельства (свадьба, юбилейное или иное торжественное мероприятие и другое).

В данном случае сбор, распределение и выплата вознаграждения, осуществляются одной из организаций, управляющих правами производителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе (ст. 43 Закона), в соответствии с соглашением между этими организациями. Если этим соглашением не предусмотрено иное, указанное вознаграждение распределяется между производителем фонограммы и исполнителем поровну.

Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются соглашением между пользователями фонограммы или объединениями (ассоциациями) таких пользователей с одной стороны, и организациями, управляющими правами производителей фонограмм и исполнителей, с другой стороны, а в случае, если стороны не достигнут такого соглашения - уполномоченным органом. Размер вознаграждения устанавливается за каждый вид использования фонограмм.

Пользователи фонограмм должны предоставлять вышеназванной организации программы, содержащие точные сведения о количестве использований фонограмм, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и распределения вознаграждения.

Организации эфирного и (или) кабельного вещания в отношении ее передачи принадлежат исключительные права использовать в любой форме и давать разрешения на использование передачи, включая право на получение вознаграждения за предоставление такого разрешения<sup>152</sup>.

Исключительные права на использование передачи означают право осуществлять, разрешать или запрещать осуществление следующих действий:

1) сообщать в эфир передачу;

---

<sup>152</sup> Якимовская Н. предлагает оригинальную классификацию интеллектуальных прав организаций эфирного и кабельного радиовещания. Она выделяет и анализирует следующие интеллектуальные права: авторские квазиличные неимущественные права и исключительное право (в отношении собственных передач, являющихся произведениями), а также права на средства индивидуализации организации радиовещания и ее вещания (радиоканал). См.: Якимовская Н. Интеллектуальные права организаций радиовещания. // ИС. Авторское право и смежные права. – 2011. - № 4. – С.39-47.

2) сообщать 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.

Исключительное право воспроизводить запись передачи не распространяется на случаи, когда:

1) запись передачи была произведена с согласия организации эфирного или кабельного вещания;

2) воспроизведение передачи осуществляется в тех же целях, в которых была произведена ее запись в соответствии с предусмотренным Законом ограничением прав организации эфирного или кабельного вещания

В свете вышеизложенного видим, что по сравнению с авторскими правами смежные права уже с точки зрения объема правомочий, предоставляемых законодательством их обладателям. Исполнители получают имущественные и личные неимущественные права. Права производителей фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания имеют исключительно имущественный характер.

### **§3.4. Срок действия смежных прав**

Срок действия смежных прав регламентирован ст. 989 ГК РК и ст. 42 Закона об авторском праве.

Смежные права в отношении исполнителя действуют в течение 70 лет после первого исполнения или постановки.

Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от искажения охраняются бессрочно. Такой же порядок относится и к праву на защиту исполнения или постановки от посягательства, которое способно нанести ущерб чести и достоинству исполнителя.

Смежные права в отношении производителя фонограммы действуют в течение 70 лет после первого обнародования фонограммы либо в течение 70 лет после ее первой записи, если фонограмма не была обнародована в течение этого срока.

Смежные права в отношении организации эфирного вещания действуют в течение 70 лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир.

Смежные права в отношении организации кабельного вещания действуют в течение 70 лет после осуществления такой организацией первой передачи по кабелю.

Исчисление названных сроков начинается с первого января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока.

В ст. 42 Закона об авторском праве указано, что радио и телепередачи (передачи в эфир), в отношении которых не истек семидесятилетний срок с момента правомерного обнародования или создания, если они не были обнародованы, с даты введения в действие названного Закона охраняются в течение оставшегося срока как объекты смежных прав.

В случае, если исполнитель был репрессирован и реабилитирован посмертно, то предусмотренный срок охраны прав начинает действовать с первого января года, следующего за годом реабилитации.

К правопреемникам субъектов смежных прав переходит право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания и на получение вознаграждения в пределах оставшейся части указанных сроков.

Истечение срока действия смежных прав на исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания означает их переход в общественное достояние. В отношении объектов смежных прав, перешедших в общественное достояние, применяются положения ст. 29 с учетом положений статей 34-42 Закона об авторском праве.

## **Глава 4. ПРАВО НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ**

§4.1. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы как объекты патентно-правовой охраны

§4.2. Субъекты прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

§4.3. Оформление прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Сроки действия патентов

§4.4. Содержание прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

§4.5. Защита прав авторов и патентообладателей

### **§4.1. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы как объекты патентно-правовой охраны**

В Республике Казахстан имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретения, полезных моделей, промышленных образцов (далее – объекты промышленной собственности) регулируются Гл. 52 ГК РК (Особенная часть) и Патентным законом РК.

Объекты промышленной собственности свое правовое регулирование получили только с июня 1992 г. с принятием одного из первых среди стран СНГ Патентного закона РК. Данный закон создал предпосылки формирования патентной системы РК, основы обеспечения введения в гражданский оборот объектов промышленной собственности. В целях совершенствования законодательства в данной области для достижения соответствия её содержания Соглашению ТРИПС 16 июля 1999 г. был принят ныне действующий Патентный закон РК.

Так, исторически сложилось, что отраслевое патентное законодательство начало развиваться ранее принятия Общей и Особенной частей ГК РК, которые были приняты в 1994 и 1999 гг.

В Патентном законе РК определение объектов промышленной собственности не давалось, лишь указывались ее свойства патентоспособности<sup>153</sup>. Вместе с тем ст. 991 ГК РК изобретением признается техническое решение<sup>154</sup>. Казахстанскими учеными изобретение тоже определяется как творческое техническое решение<sup>155</sup> определенной задачи, стоящей перед обществом, имеющейся в науке и технике. Выражение «техническое решение» понимается не только в смысле области техники, но и как решение определенной задачи техническими приемами –

<sup>153</sup> Патентный закон Республики Казахстан от 24 июля 1992 года, ст. 6.

<sup>154</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 01 июля 1999 года, п.2 ст. 991.

<sup>155</sup> Основы патентного права и патентования в Республике Казахстан: Учеб. пособие / Отв. ред. Т.Е. Каудыров. Алматы: Жеті жарғы, 2003. С. 33.

определенным способом с помощью определенного устройства путем применения определенного вещества<sup>156</sup>.

Понятие термину «изобретение» российскими учеными было дано как решение требующей творчества утилитарной проблемы<sup>157</sup>. Под изобретением понимают новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли человеческой жизнедеятельности<sup>158</sup>, как всякий достигнутый результат, суть которого состоит в нахождении конкурентных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности<sup>159</sup>.

Ныне действующий Патентный закон РК устанавливает, что в качестве изобретения охраняется технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению<sup>160</sup>.

Таким образом, изобретением является новое техническое решение определенной задачи, реализуемой в какой-либо отрасли жизнедеятельности (сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении и др.) путем использования технических средств и методов производства. При этом применение формально-логических, экономических, организационно-управленческих, математических и пр. средств и методов не технического характера для решения установленных задач порождает различные объекты, кроме изобретения. Поскольку свойство - применение технических способов решения задач устанавливает грань между объектами промышленной собственности и иными объектами интеллектуальной собственности.

Для того чтобы результат творческой деятельности признавался объектом промышленной собственности, он должен соответствовать условиям патентоспособности. Условия патентоспособности – предусмотренные Патентным законом условия предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности. В отличие от технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением или плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или промышленным образом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законодательством квалификацию.

---

<sup>156</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В двух книгах. Книга 2 / Ответственные редакторы: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы, 2006. С. 472.

<sup>157</sup> Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: Статус, 2001. – С. 259.

<sup>158</sup> Юридическая энциклопедия. – М., 1997. – С. 176.

<sup>159</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. – С. 408.

<sup>160</sup> П. 2 ст. 6 Патентного закона РК от 16 июля 1999 г.

Изобретению в соответствии со ст. 6 Патентного закона предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники. Сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники включаются также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели.

При этом в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными<sup>161</sup>.

Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в экспертную организацию документов заявки, а если указанные документы представлены не одновременно, то по дате поступления последнего из представленных документов. Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции, а также в предусмотренных ею международной и региональной организациях (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение подана в экспертную организацию в течение двенадцати месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, последний может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию и приложить заверенную копию первой заявки или представить ее не позднее шести месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. При непредставлении указанного документа заявитель теряет право на конвенционный приоритет. Приоритет в этом случае устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию.

Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, поданной до истечения трехмесячного срока с даты направления заявителю уведомления экспертной организации о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов, в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и на дату ее

---

<sup>161</sup> П. 94 Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа, утвержденного приказом Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 89.



подачи заявка, по которой представлены указанные дополнительные материалы, не отозвана и не считается отозванной.

В ст. 20 Патентного закона РК предусмотрены и иные правила установления приоритета изобретения.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники. Изобретение не признается следующим для специалиста явным образом из сведений об уровне техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

1) способ получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой;

2) способ получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если он основан на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой неизвестны;

3) композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);

4) химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации. Подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. При установлении возможности

использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, проверяется, действительно ли возможна реализация указанного заявителем назначения в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Утративший силу Патентный закон 1992 г. в качестве объектов изобретения закреплял устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. В свою очередь, действующий Закон не использует термин «объекты изобретения», лишь дает определение изобретения, где перечислены указанные все объекты.

В отличие от ранее действовавшей редакции новая редакция Патентного закона делит изобретения - технические решения на три группы. Первая группа объединяет в себе в качестве объекта **продукт**, к которому относятся устройства, вещества, штаммы микроорганизма, культуры клеток растений или животных. Вторая группа состоит из **способа**, т.е. процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Третью группу составляют **применение** известных продуктов или способов по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

Вместе с тем в соответствии с Правилами составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа, утвержденного приказом Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 89 (далее – Правила) продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, биотехнологический продукт, в том числе штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных. Т.е. устанавливается неисчерпывающий перечень объектов в области биотехнологического продукта, поскольку используется оборот «в том числе». Данное обстоятельство свидетельствует о противоречии норм действующего законодательства. Конечно, в соответствии с нормами Закона РК «О нормативных правовых актах» должна применяться норма Патентного закона<sup>162</sup>. Вместе с тем не исключено возникновение вопросов при

---

<sup>162</sup> Закон РК от 24 марта 1998 г. № 213 «О нормативных правовых актах». П. 1, ст. 6.

реализации норм патентного законодательства в случае подачи заявки на другие биотехнологические продукты, за исключением штамм микроорганизмов и культуры клеток растений и животных. Определения указанных объектов не даются в Патентном законе. В Правилах к биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относятся продукты, выделенные из их природного окружения или полученные иными способами. В качестве биотехнологических продуктов указываются:

1) живые объекты, в частности растения, животные, кроме селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, и микроорганизмы, клетки растений и животных и другие элементы, выделенные из организмов растений и животных или полученные иными способами, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных;

2) неживые объекты, в частности гормоны, цитокины, ферменты, антигены, антитела, последовательности нуклеиновых кислот, плазмиды, векторы и т.д., выделенные из растений, животных или микроорганизмов или полученные иными способами.

Таким образом, в Правилах максимально перечислены и уточнены возможные формы биотехнологических продуктов, что в свою очередь позитивно влияет на патентную систему страны в целом. Поскольку ограничение объектов изобретения штаммами микроорганизмов и культурой клеток растений и животных исключает получение правовой охраны иные биотехнологические продукты. В связи с чем следовало бы расширить круг охраняемых продуктов биотехнологии в Патентном законе.

Дальнейший анализ патентного законодательства нашей страны показывает, что к устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия. К веществам как объектам изобретения относятся химические соединения, композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения. К применению известного продукта или способа по новому назначению как объекту изобретения относится их использование в соответствии с иной предназначенностью. К применению по новому назначению относится первое применение веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности, т.е. установление утилитарного назначения природных веществ, веществ, полученных в эксперименте, отходов производства и так далее, для которых такое назначение не было определено.

В соответствии с п. 3 ст. 6 Патентного закона не признаются изобретениями:

- 1) открытия, научные теории и математические методы;
- 2) методы организации и управления хозяйством;
- 3) условные обозначения, расписания, правила;
- 4) правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;
- 5) программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- 6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;

8) предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Также не признаются изобретениями сорта растения и породы животных, и топологии интегральных микросхем.

В Патентном законе в круг объектов, которые не могут быть запатентованы в качестве изобретений, включены открытия. Как ранее в советское время получение патентной охраны на открытия было не возможно, так законодатель и сегодня однозначно исключает их патентную охрану. По единодушному мнению ученых, патентная охрана открытиям не должна предоставляться, поскольку открытие не обладает свойствами технического решения. Изобретение по своей природе является результатом интеллектуальной творческой работы человека, которое выражается в создании нового и промышленно применимого объекта гражданского оборота. В свою очередь открытие – это обнаружение, раскрытие уже существующего в природе явления, т.е. придание гласности, доведение до общественности ранее существовавшего, но никем не выявленного объекта или явления.

Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность изобретения публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию изобретения в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства-участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Особое внимание с точки зрения перспектив совершенствования в правовой охране объектов промышленной собственности заслуживает **система патентования полезной модели**. В соответствии с патентным законодательством к полезной модели относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство). В сущности, объектом полезной модели может быть только устройство и называется «малый патент». Термин «малый патент» означает то, что полезная модель очень схожа с изобретением, выражается в виде одного из объекта изобретения. Т.е., одно и то же устройство можно получить патент на изобретение или на полезную модель.

Полезная модель отличается от изобретения по следующим аспектам:

- 1) полезной модели не предоставляется изобретательский уровень;
- 2) срок охраны полезной модели короче, по сравнению с изобретением;
- 3) пошлины за получение и поддержание в силе прав на полезную модель обычно ниже;
- 4) процедура получения охраны, как правило, короче.

Условиями патентоспособности полезной модели являются ее новизна и промышленная применимость.

Полезная модель считается соответствующей условию «**новизны**», если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Полезная модель считается соответствующей условию «**промышленной применимости**», если выполняются следующие условия:

1) в заявке, на основании которой патент выдан, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей или это назначение прямо следует из названия полезной модели или из формулы полезной модели;

2) при выполнении полезной модели в соответствии с каждым пунктом формулы действительно реализуется указанное назначение;

3) имеются известные на дату приоритета или описанные в заявке (а при установлении более раннего приоритета, чем дата поступления заявки, - как в заявке, так и в материалах, на основании которых установлен приоритет) средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.

Так же, как и на изобретение, на объекты полезные модели распространяется конвенционный приоритет на аналогичных условиях. В отличие от изобретения, законодательство не требует, чтобы полезная модель отвечала бы критерию «изобретательский уровень».

Обстоятельства, не влияющие на новизну полезной модели и решения, не охраняемые в качестве полезной модели аналогичны с изобретением.

Имеющим отличительные признаки от остальных объектов промышленной собственности является **промышленный образец**, к которому относится художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия.

На сегодняшний день промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным<sup>163</sup>.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если в источниках информации выявлены сведения о художественно-конструкторском решении, которым присущи признаки,

---

<sup>163</sup> Приказ Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 91. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 4 апреля 2012 г. № 7518 «Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец, внесения сведений в государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа», п.50.

идентичные всем признакам, представленным на изображениях в рассматриваемой заявке, охарактеризованным в перечне существенных признаков промышленного образца.

Приоритет промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию. При этом дата подачи заявки определяется по дате поступления в экспертную организацию заявки, содержащей полного пакета документов с указанием фамилии, имени, отчества (если оно имеется) или наименования заявителя, описание, изображение изделия (макета), а если указанные документы представлены не одновременно, то по дате поступления последнего из представленных документов.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан промышленные образцы.

В том случае, когда источником информации, содержащим сведения о рассматриваемом промышленном образце, является заявка с более ранним приоритетом, устанавливается, что заявка не отозвана или не считается отозванной.

Если заявка не отозвана и срок ее отзыва не истек, заявителю рассматриваемого промышленного образца сообщается о наличии такой заявки без указания ее заявителя и раскрытия ее содержания и о возможности отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки, устанавливается несоответствие заявленного промышленного образца условию новизны.

В отношении промышленного образца, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится.

Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если для одного из его существенных признаков, включенных в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ этот признак.

Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том случае, когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических и/или эргономических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям.

Не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, воплощенный, в изделии:

1) отличающимся от ближайшего аналога только признаком (признаками), включенным (включенными) заявителем в перечень

существенных признаков, для которого (которых) не подтверждено влияние на эстетические и/или эргономические особенности этого изделия;

2) изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет (но не колористическое решение) изделия по сравнению с известным;

3) в виде отдельного взятого простейшего геометрического объема или отдельно взятой простейшей геометрической фигуры;

4) повторяющем форму, свойственную изделиям определенного назначения, но выполненном на другой технической основе;

5) внешний вид которого заимствован у известных объектов, при известности двух объектов различного назначения, которым придан сходный внешний вид;

б) в комплекте, составленном из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.

До 2012 г. еще одним условием патентоспособности промышленного образца являлось промышленная применимость.

В Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид<sup>164</sup>. Толкование данной нормы свидетельствует о том, что решение касается именно изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В свою очередь национальное патентное законодательство не содержит признаков промышленной применимости в определении промышленного образца. Между тем в случае отсутствия приоритетов использования созданного решения в отраслях экономики, теряется смысл самого объекта.

Промышленные образцы служат средством повышения потребительских качеств изделий и обеспечивают их конкурентоспособность на рынке. Соответствия изделия достижениям науки и техники, надежности, долговечности и экономичности на сегодняшний день не в полном объеме создает условия для конкурентоспособности изделия. Что бы изделие было постоянно востребованным, необходимо соответствие запросов потребителей и предложенного изделия. Для чего изделие должно обладать свойствами красоты, выразительности его формы, цвета, изящности отделки, простоты и удобства пользования, упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.

Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия, формирующее не конструктивные свойства, а лишь внешний облик материального изделия (автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т.п.). На практике промышленные образцы путают с произведениями живописи, скульптуры, графики и другими произведениями изобразительного искусства. Однако

<sup>164</sup> Часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2006 г., п. 1 ст. 1352.

промышленный образец существенно отличается от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.

Так, внешний вид любого материального изделия не может быть признан промышленным образцом, если он не соответствует его технической сущности. Таким образом, художественно-конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостью композиции, рациональностью формы (удовлетворяют конструктивно-технологическим требованиям) и соответствует признакам простоты и удобства пользования.

Не признаются промышленными образцами решения:

- 1) обусловленные исключительно технической функцией изделий;
- 2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и др. стационарных сооружений;
- 3) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- 4) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него эту информацию, включая демонстрацию промышленного образца в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства-участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на промышленный образец подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Правовая охрана не предоставляется объектам промышленной собственности, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными объектами промышленной собственности определяется Правительством РК.

Определенную часть объектов, охватывающих сведения, содержащие государственные секреты, составляют секретные объекты промышленной собственности. В настоящее время порядок выплаты вознаграждения автору секретных объектов промышленной собственности не закреплен в законодательстве. Хотя, до 9 февраля 2005 г. в целях защиты государственных интересов, урегулирования отношений, возникающих в связи с созданием и использованием секретных изобретений Республики Казахстан, выплачивались компенсаций патентообладателю за засекречивание изобретения в размере от 10 до 15 расчетных показателей в зависимости от ценности изобретения<sup>165</sup>.

---

<sup>165</sup>Постановление Правительства РК от 3 декабря 1996 г. № 1470 «Об утверждении дифференцированных размеров компенсаций и вознаграждений за секретные изобретения и порядка их выплат», п. 1.



Нормы действующего законодательства в области регламентации секретных объектов промышленной собственности предусматривают особенности выдачи охранного документа на объекты промышленной собственности, признанные секретными, порядок установления степени секретности данных объектов<sup>166</sup>. Между тем отсутствует детальная правовая регламентация механизма рассмотрения возражений на результаты экспертизы об отказе в выдаче охранного документа на секретный объект промышленной собственности, перечень оснований признания недействительности охранных документов на секретные объекты промышленной собственности, а также основания участия заявителя или патентообладателя при необходимости принятия решения о рассекречивании.

Как показывает практика, изобретения являются основным объектом промышленной собственности, наиболее количество заявок в экспертную организацию подается на получение патентов именно на изобретение. В 2011 г. количество поданных заявок на изобретения составляют 1600<sup>167</sup>.

Динамика поступления заявок на изобретения свидетельствует, что в 2011 г. был самый низкий показатель активности заявителей (см. Таблицу 1).

Таблица 1

#### Подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения по годам

Заявки	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Подано в экспертную организацию	1867	1626	1557	1838	1674	1705	1850	<b>1600</b>	13717
Национальными заявителями	1756	1523	1433	1644	1474	1513	1691	<b>1415</b>	12449
Иностранцами заявителями	111	103	124	194	200	192	159	<b>185</b>	1268

Наибольшее количество заявок на выдачу охранных документов на изобретения поступило от заявителей г. Алматы – 920 (64%) и г. Астана – 192 (13,4%). Кроме того, среди национальных заявителей преобладающее количество заявок подано юридическими лицами, что составляет 63,8%. В свою очередь, наибольшее количество заявок поданных иностранными заявителями относится к доле заявителей США – 29 (17%), России – 21 (12%) и Германии – 19 (11%)<sup>168</sup>.

<sup>166</sup> Постановление Правительства РК от 30 июня 2012 г. № 888 «Об утверждении Правил обращения с секретными объектами промышленной собственности».

<sup>167</sup> Годовой отчет 2011. РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности». С. 36.

<sup>168</sup> См. Там же.

В 2011 г. на изобретения выдано 1887 охранных документов, что показывает увеличение их количества по сравнению с показателями прошлого года на 1% (см. Таблицу 2).

Таблица 2

**Выдача охранных документов на изобретения по годам**

Охранные документы	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Выдано, всего	1542	1672	1671	1009	1755	1697	1868	1887	13091
<b>Национальным патентообладателям</b>									
Предварительные патенты	1287	1435	1328	789	1126	234	21	5	6225
Патенты	128	101	202	129	132	162	295	245	1394
Инновационные патенты	-	-	-	5	354	1167	1326	1358	4210
<b>Иностранным патентообладателям</b>									
Предварительные патенты	72	89	75	64	104	47	18	-	469
Патенты	55	47	66	22	39	63	187	256	735
Инновационные патенты	-	-	-	-	-	14	21	23	58

Анализ показателей, отраженных в вышеуказанной таблице показывает, что инновационных патентов на изобретение выдано 73%, патентов – 27%, предварительных патентов – 0,3%.

Количество поданных в экспертную организацию заявок на полезные модели в 2011 г. увеличилось на 7,5% по сравнению с предыдущим годом (см. Таблицу 3).

Таблица 3

**Подача заявок на выдачу патентов на полезные модели по годам**

Заявки	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Подано в экспертную организацию	67	74	114	106	82	105	133	143	752
Национальными заявителями	44	58	76	60	40	80	89	78	525
Иностранцами заявителями	23	16	38	46	42	25	44	65	299

Активность национальных заявителей на полезную модель прослеживается в г. Алматы, где поданы 41 заявки, т.е. 53% от общего количества заявок и в г. Астаны соответственно подано 11 заявки (14%).

Юридическими лицами подано 53 заявок, физическими лицами 25 заявок. Среди иностранных заявителей можно отметить россиян, которые подали 37 заявки, что составляет 57%.

Наиболее высокий показатель по выдаче патентов на полезную модель наблюдается в 2011 г., который больше на 6% по сравнению с 2010 г. (см. Таблицу 4).

*Таблица 4*

#### **Выдача патентов на полезные модели по годам**

Охранные документы	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Выдано, всего	38	45	59	52	110	105	116	123	648
Национальным патентообладателям	34	28	39	42	56	58	81	63	401
Иностраным патентообладателям	4	17	20	10	54	47	35	60	247

В 2011 г. в сравнении с прошлым годом количество поданных заявок на выдачу охранных документов на промышленные образцы показывает увеличение данного показателя на 3%.

*Таблица 5*

#### **Выдача патентов на полезные модели по годам**

Охранные документы	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Выдано, всего	38	45	59	52	110	105	116	123	648
Национальным патентообладателям	34	28	39	42	56	58	81	63	401
Иностраным патентообладателям	4	17	20	10	54	47	35	60	247

Наиболее активными в подаче заявок на промышленные образцы являются заявители г. Алматы – 50 (37%) и Северо-Казахстанской области 43 (32%). Среди национальных заявителей преобладающее количество заявок подано юридическими лицами, что составляет 64% от общего числа поданных национальными заявителями заявок.

Динамика выданных охранных документов на промышленные образцы показывает увеличение данного показателя на 4%.

Таблица 6

### Подача заявок на выдачу патентов на промышленные образцы по годам

Заявки	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Подано в экспертную организацию	126	91	109	206	84	236	260	270	1382
Национальными заявителями	100	61	59	126	38	81	151	142	758
Иностранцами заявителями	26	30	50	80	46	155	109	128	624

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что патентно-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан носит особенный и сложный характер, и обеспечивает потребности общества в средствах производства и предметах потребления.

#### **§4.2. Субъекты прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы**

Субъектами прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы являются авторы, патентообладатели, другие лица, приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.

**Автором** изобретения, полезных моделей, промышленных образцов признается физическое лицо, творческим трудом которого он создан. Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами (соавторами). Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними.

Не признается автором физическое лицо, не внесшее личный творческий вклад в создание объекта промышленной собственности, оказавшее автору только техническую, организационную или материальную помощь, либо только способствовавшее оформлению прав на него и его использованию.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Автор имеет право на присвоение объекту промышленной собственности своего имени или специального названия, если при этом не нарушаются права третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки.

Авторы наиболее важных и широко используемых изобретений могут быть представлены к присвоению звания «Заслуженный изобретатель»

Республики Казахстан». Правила присвоения звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» определяются Правительством РК.

**Патентообладателем** является лицо, которому выдан патент на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. В соответствии с Патентным законом РК патент выдается автору (авторам), работодателю, их правопреемнику (правопреемникам), в том числе лицу (лицам), получившему (получившим) соответствующее право в порядке уступки, совместно указанным лицам при условии согласия между ними<sup>169</sup>.

Права на получения патента на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, созданные работником – автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником.

Созданные работником изобретения, полезные модели, промышленные образцы объединяются термином «служебные объекты промышленной собственности». Данные объекты обладают специфическими чертами и вносят свой вклад в развитие рынка интеллектуального творчества, в частности, материализованных результатов новых технических решений. В целом служебные объекты промышленной собственности возникают в процессе творческого труда работников юридических лиц при выполнении ими своих служебных и трудовых обязанностей, а также заданий производственного, научно-исследовательского, художественно-графического и иного характера, полученных работником от работодателя.

Служебные объекты промышленной собственности в Республике Казахстан регламентируются устаревшим, требующим совершенствования подзаконным актом, который действует более 18 лет. Так, Положение о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан, утверждено Постановлением Кабинета Министров РК от 11 августа 1994 г. за № 896, и в него введены изменения 9 августа 1996 г. Постановлением Правительства РК № 987 (далее – Положение). В Положении не учтены поправки, внесенные в Патентный закон РК нормы, отсылающие к правилам утратившего силу Патентного закона РК от 24 июля 1992 г. Указанные нормы предусматривают выдачу предварительного патента на изобретение, регулирование отношений работодателя и работника трудовым договором, Национальное патентное ведомство при Кабинете Министров РК<sup>170</sup>. В связи с чем полагаем необходимым приведение в соответствие норм Положения с действующим Патентным законом РК.

В п. 3 ст. 10 Патентного закона РК закреплено, что право на получение патента на изобретение, созданное автором, не связанное с выполнением им

---

<sup>169</sup> Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г., п.1 ст.10.

<sup>170</sup> Постановление Кабинета Министров РК от 11 августа 1994 г. «Об утверждении Положения о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан», п.1, 6-8, 12.

своих служебных обязанностей или полученным от работодателя конкретным заданием, но с использованием информации, а также материальных, технических и иных средств работодателя, принадлежит автору.

Вместе с тем п. 2 данной статьи закрепляет права работодателя на патент на служебные изобретения. Указанные права могут быть ограничены договором, заключаемым между работодателем и работником.

Данное обстоятельство может принести ущерб правам работодателя. Так, работник может создать новое техническое решение независимо от разрешения работодателя и запрета, установленного в трудовом договоре с использованием материальных ценностей работодателя, а также в рабочее время или с помощью технических знаний или средств, составляющих специфику предприятия.

Для решения данной проблемы необходимо пересмотреть нормы действующего законодательства в части регламентации служебных объектов промышленной собственности.

На основе проведенного анализа состояния, особенностей развития института служебных объектов промышленной собственности в нашем государстве приобретает целесообразность расширение объектов, признаваемых служебными объектами промышленной собственности, или указание объектов, не признаваемых таковыми.

Так, следует законодательно закрепить понятие «служебные объекты промышленной собственности», определив их как «изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные работником при выполнении им своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, а также с использованием материальных ценностей работодателя, рабочего места или в рабочее время». Кроме того, предлагается не признавать служебными объектами промышленной собственности, созданные работником изобретения, полезные модели или промышленные образцы, не связанные с выполнением им своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, а также с использованием денежных, технических или иных материальных ценностей работодателя.

В случае, если изобретения, полезные модели, промышленные образцы созданы совместным творческим трудом нескольких лиц, в число которых входит лицо, не являющееся работником данного работодателя, права такого лица в отношении данного служебного изобретения определяются договором, заключаемым им с указанным работодателем и другими авторами.

В случае, если служебные объекты промышленной собственности созданы авторами в результате выполнения несколькими работодателями совместной работы на основе договора, права этих работодателей на указанные изобретения определяются договором между ними.

В случае создания служебного объекта промышленной собственности автор уведомляет работодателя о его создании в письменной форме в течение месяца со дня выявления им факта создания служебного изобретения.

Уведомление должно быть подписано автором (авторами) и должно содержать:

- 1) указание фамилии, имени, отчества (при его наличии) и занимаемой должности автора;
- 2) наименование служебного изобретения;
- 3) условия и место его создания, предполагаемую область применения;
- 4) описание, составленное с полнотой, достаточной для раскрытия сущности, определения категории и оценки пригодности изобретения в деятельности работодателя.

Работодатель обязан принять и зарегистрировать поданное автором уведомление о создании служебного изобретения в день его подачи, о чем авторы извещаются в письменной форме.

Если описание и иные сведения, необходимые для оформления заявки, являются неполными, то работодатель имеет право запросить у работника дополнительные материалы о служебном изобретении, который представляет дополнительные материалы в течение одного месяца с даты получения им запроса. В этом случае в течение четырех месячного срока предоставляемого для подачи заявки, приостанавливается и возобновляется по получении запрошенных сведений.

Если работник не уведомил о создании служебного изобретения работодателя, имеющего право на получение охранного документа, то четырехмесячный срок, предоставляемый для подачи заявки, начинается с даты, когда работодателю стало известно о его создании.

Если факт создания служебного изобретения установлен работодателем, то он обязан в письменной форме уведомить об этом автора служебного изобретения. При этом, если право на получение охранного документа на служебное изобретение принадлежит работодателю, работодатель обязан уведомить автора о начале оформления им соответствующей заявки, а автор обязан по требованию работодателя предоставить в письменной форме дополнительную информацию, необходимую для оформления заявки на служебное изобретение, и список всех авторов служебного изобретения.

Работодатель в случае утраты интереса в получении охранного документа на служебное изобретение после подачи заявки на их выдачу либо в поддержании охранного документа в силе обязан своевременно и безвозмездно предоставить автору право на получение охранного документа либо полученный охранный документ.

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном объекте промышленной собственности не подаст заявку, не переуступит право на получение охранного документа другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то к автору переходит право на получение охранного документа. В этом

случае работодатель имеет преимущественное право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве по договору с патентообладателем.

Ни одна из сторон для обеспечения своих прав в отношении служебного изобретения не вправе подать в экспертную организацию заявку на получение охранного документа, не уведомив об этом другую сторону.

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служебное изобретение определяются соглашением между ним и работодателем. В случае недостижения соглашения решение принимается судом. Если невозможно соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель.

Правопреемниками авторов и работодателей являются лица, которые приобрели патентные права по наследству, в результате реорганизации юридического лица. Так, Республика Казахстан и публично-правовые образования могут в принципе обладать исключительным правом на объекты промышленной собственности, если такое право переходит к ним в установленном законом порядке, например в силу наследования.

В Российской Федерации предусматривается возможность создания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.

Так, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для государственных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный контракт (исполнителю), если государственным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик<sup>171</sup>.

Данное положение закрепляет основные положения сотрудничества государства и автора изобретения, полезной модели, промышленного образца на законодательном уровне, что исключает возможность проявления субъективного характера при определении и размещении государственных средств на создание объектов промышленной собственности.

Соответствующая норма отсутствует в национальном законодательстве. Вместе с тем это не означает запрет государственного финансирования сферы промышленной собственности, которое реализуется гражданско-правовыми договорами (договор подряда на опытно-конструкторские и технологические работы). Однозначно то, что законодательное регламентирование возможности государственного выделения денежных средств на создание промышленно применимых технических объектов

---

<sup>171</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 24 ноября 2006 г., ст. 1373.; Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебное пособие / Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: Эксмо, 2006. – С. 195.



производства позитивно повлияло бы на уровень законотворчества в нашем государстве.

На практике субъекты прав на объекты промышленной собственности сталкиваются со сложностями оформления заявок на получение патентов. Сама процедура подачи заявки - сложный процесс, требующий наличия специальных познаний не только в сфере правового регулирования отношений промышленной собственности, но и в области оформления документов (описания, реферат, формы и др.), входящих в состав заявки. В связи с чем многие желающие запатентовать объекты промышленной собственности вынуждены обращаться за помощью к профессионалам с высокой квалификацией в области патентного дела.

Согласно гражданскому законодательству РК содействие в подаче заявки на получение патента может оказать любое лицо, которого заявитель уполномочит представлять его интересы в экспертной организации<sup>172</sup>. Отношение между заявителем и представителем должны оформляться доверенностью.

На сегодняшний день некоторые представители в области оформления заявок на объекты промышленной собственности специализируются только на этом и осуществляют на профессиональном уровне. Лиц, входящих в данную категорию, называют **патентными поверенными** и вносят в специальный государственный реестр. Так, согласно Патентному закону «патентные поверенные» трактуются как граждане РК, которым в соответствии с законодательством РК предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией. Толкование данного утверждения не в полной мере отражает статус патентного поверенного и обобщает всех представителей в целом. Для того чтобы быть признанным патентным поверенным, в первую очередь необходимо пройти аттестацию и зарегистрироваться в уполномоченном органе. И это является отличительной чертой патентного поверенного от обычных представителей в гражданском обороте. В целях уточнения определения дефиниции «патентные поверенные» полагается целесообразным законодательное закрепление ограничительного толкования в виде лица, аттестованного и зарегистрированного таковым в уполномоченном органе в области интеллектуальной собственности.

В некоторых случаях прибегать к помощи патентного поверенного обязывают законодательные нормы. П. 4 ст. 36 Патентного закона предусматривает, что физические лица, проживающие за пределами РК, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

В свою очередь физические лица, постоянно проживающие в РК, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права

---

<sup>172</sup> Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27 декабря 1994 г., глава 5.

заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах РК.

Лица, желающие получить статус патентного поверенного должны соответствовать следующим критериям:

- 1) быть дееспособным гражданином РК;
- 2) постоянно проживать на территории РК;
- 3) иметь высшее образование;
- 4) стаж работы в области интеллектуальной собственности не менее четырех лет;
- 5) пройти аттестацию и зарегистрироваться в уполномоченном органе в области интеллектуальной собственности.

Для проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные уполномоченным органом образуется аттестационная комиссия из числа сотрудников уполномоченного органа и экспертной организации. При этом минимальное количество членов аттестационной комиссии составляет не менее пяти сотрудников.

Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится уполномоченным органом не менее одного раза в год по мере поступления заявлений от кандидатов в патентные поверенные.

По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит решение об аттестации либо об отказе в аттестации кандидата. Форма решения аттестационной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения такого решения. Кандидату, успешно сдавшему аттестационный экзамен на патентного поверенного, выдается свидетельство патентного поверенного, форму которого устанавливает уполномоченный орган.

К аттестации кандидатов в патентные поверенные не допускаются следующие лица:

- 1) которым, в соответствии с законами РК, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;
- 2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);
- 3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;
- 4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с Патентным законом.

Патентный поверенный в качестве представителя заявителя или патентообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией, по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) патентообладателем самостоятельно.

Патентный поверенный свою деятельность может осуществлять как самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, так и по найму. В зависимости от того, в каком виде он исполняет свои обязанности по представлению интересов физических и юридических лиц, его деятельность будет регулироваться гражданским или трудовым законодательством. Если патентный поверенный осуществляет свою деятельность как индивидуальный предприниматель, он должен не только получить свидетельство такового, но также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. По трудовому договору в основном работают патентные поверенные специализированных патентно-правовых или юридических компаний либо крупных промышленных предприятий, постоянно патентующие технические наработки.

Патентный поверенный вправе осуществлять в интересах заявителя (физического или юридического лица), работодателя, заключившего с ним трудовой договор, или лица, заключившего с ним или с его работодателем гражданско-правовой договор, следующие виды деятельности:

1) консультирование по вопросам охраны прав на объекты промышленной собственности, приобретения или передачи этих прав;

2) осуществление работ по оформлению и составлению заявок на объекты промышленной собственности от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействие с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на объекты промышленной собственности, в том числе ведение переписки, подготовка и направление возражений на решения экспертизы, принятие участия в заседаниях экспертного совета при экспертной организации;

4) содействие в составлении, рассмотрении и последующей отправке на экспертизу лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки.

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью. В случае представления патентным поверенным копии доверенности на ведение дел, связанных с подачей заявок на объекты промышленной собственности и (или) получением охранных документов, а также подачей возражения в апелляционный совет, в течение трех месяцев с момента подачи указанной заявки или возражения патентный поверенный обязан представить оригинал доверенности соответственно в экспертную организацию и уполномоченный орган. После подтверждения подлинности оригинал доверенности подлежит возврату.

Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен ее перевод на казахском и русском языках, засвидетельствованный нотариусом.

Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или

принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) и (или) его (ее) близким родственником.

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законодательными актами РК к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами РК запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

3) в целях выяснения обстоятельств, изложенных в жалобах о недобросовестном выполнении патентным поверенным своих обязательств.

В последнем случае, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших приостановлению его деятельности.

Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных также решением аттестационной комиссии:

1) на основании личного заявления, поданного в аттестационную комиссию;

2) при прекращении гражданства РК или при выезде на постоянное место жительства за пределы РК;

3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным.

Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного отзывается либо аннулируется.

В случае недобросовестного выполнения патентным поверенным своих обязанностей, уполномоченным органом образуется апелляционная

комиссия, состав которой состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

Апелляционная комиссия является коллегиальным органом и рассматривает жалобы физических и (или) юридических лиц на действия представляющих их права и законные интересы патентных поверенных, совершенные, по их мнению, с нарушением действующего законодательства.

Лица, подавшие жалобы на действия патентного поверенного, и патентные поверенные, в отношении которых поданы такие жалобы, вправе участвовать на заседании апелляционной комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия рекомендует уполномоченному органу направить в суд исковое заявление об аннулировании свидетельства патентного поверенного либо принимает одно из следующих решений:

1) о переносе рассмотрения жалобы в связи с недостаточностью доказательств или до выяснения обстоятельств, способствующих принятию объективного решения;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд.

Таким образом, каждый субъект прав на объекты промышленной собственности обладает исключительными особенностями и играет существенную роль в системе охраны объектов промышленной собственности.

### **§4.3. Оформление прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Сроки действия патентов**

Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняет закон и подтверждает инновационный патент или патент на изобретение, патент на полезную модель и промышленный образец.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на них. Термин «патент» происходит от латинского словосочетания «*Litterae patentes*» и в буквальном переводе означает «открытую грамоту». Во времена средневековья патент выдавался монархом и удостоверял монопольное право на производство и торговлю определенных товаров. Патент скреплялся печатью, так чтобы его можно было развернуть, не сломав печать. Далее, монополизм уничтожился в производстве определенных видов товаров и вводился на изобретение, т.е. исключительное право на использование технического новшества<sup>173</sup>. Первыми законами, содержащими схожий с современным подход к патенту как документу, удостоверяющему

---

<sup>173</sup> Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебное пособие / Под ред. Н.М.Коршунова. – М.: Эксмо, 2006. – С. 173.

исключительное право на использование изобретения, были английский Статус о монополиях 1623 г., Конвент революционной Франции от 7 января 1791 г., Федеральный патентный закон США 1790 г.<sup>174</sup>.

Потребность в правовой охране изобретения, полезной модели и промышленного образца возросла в период научно-технического прогресса в XIX-XX вв. В результате соотношений науки и техники возникла новая подотрасль права – право промышленной собственности.

Понятие «промышленная собственность» было введено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г., в соответствии с п. 2 ст. 1 которой к объектам охраны промышленной собственности относятся: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара. П. 3 этой же статьи гласит: «Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.»<sup>175</sup>.

В Республике Казахстан термин «промышленная собственность» используется только в отношении изобретения, полезной модели и промышленного образца и предусматривается только в Патентном законе. Основными функциями охраны указанных объектов являются:

- признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта;
- равноправие индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества;
- предоставление правовой охраны только патентоспособным объектам в пределах содержания формулы (описания) поданной заявки;
- наделение авторов запатентованных объектов личными неимущественными, а патентообладателей имущественными правами.

В соответствии с международными и национальными системами патентования в зависимости от субъекта, правомочного подавать заявки на выдачу патента и получать патент, выделяются заявительские и авторские системы патентования.

Заявительской системой признается процесс, при котором патент выдается первому заявителю на его имя независимо от того, является он автором, законным правопреемником автора или лицом, присвоившим изобретение другого лица. Авторской системой является процесс выдачи

---

<sup>174</sup> Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2002. – С. 33, 34.

<sup>175</sup> Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Конвенция, 20 марта 1883 г., База данных «Закон» РК.

патента самому автору или его правопреемнику с указанием имени автора, кроме случая прямого волеизъявления автора или заявителя не указывать имя автора.

В зависимости от обстоятельств, выясняющихся при решении вопроса о выдаче патента, выделяют явочную, проверочную и промежуточную системы патентования. При явочной системе заявка о выдаче патента рассматривается с целью выяснения наличие всех необходимых документов и соответствие заявленного объекта условиям патентоспособности, но без проверки новизны объекта. При проверочной системе заявка о выдаче патента подвергается не только формальной экспертизе, но и экспертизе по существу с тщательным изучением мировой новизны объекта. Промежуточная система имеет черты обеих вышеуказанных систем и направлена на проведение неполной экспертизы с возможным оспариванием его результатов на основе возражении третьих лиц.

В Республике Казахстан действует **промежуточная** или называемая также явочно-проверочная система патентования. В процессе явочной части системы проводится формальная экспертиза изобретения, устанавливающая наличие документов и соблюдение установленных требований к ним. Помимо этого, данная система охватывает установление даты приоритета и соблюдения требований единства изобретения, а также проверку локальной новизны и промышленной применимости заявленного решения. При этом не осуществляется проверка таких критериев патентоспособности изобретения, как мировая новизна и изобретательский уровень, а охранный документ (**инновационный патент**) выдается сроком на 3 года, с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на два года на риск и под ответственность заявителя.

Проверочная часть системы патентования выражается в проведении полной экспертизы материалов заявки (экспертизы по существу) для получения патента, которая включает проверку изобретения или промышленного образца по всем критериям патентоспособности - мировой новизне, изобретательскому уровню или оригинальности (промышленный образец) и промышленной применимости (по изобретению). Экспертиза заявки по существу включает проведение информационного поиска в отношении заявленного объекта для определения уровня техники или художественно-конструкторского решения.

Заявка на выдачу охранного документа подается в экспертную организацию автором, работодателем или их правопреемником (далее - заявитель), а также через представителя, в том числе и через патентного поверенного. Заявка может быть подана в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.

Заявление о выдаче охранного документа представляется на государственном или русском языках. Прочие документы заявки предоставляются на государственном, русском или другом языках. Если прочие документы заявки представлены на др. языке, к заявке прилагается их

перевод на государственный или русский языки. Перевод должен быть представлен в течение двух месяцев после поступления в экспертную организацию заявки, содержащей документы на др. языке. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

В случае непредставления перевода в установленный срок заявка признается неподанной.

Заявка на выдачу охранного документа на изобретение, полезную модель или промышленный образец должна относиться к одному охраняемому объекту или их группе, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения, полезной модели или промышленного образца).

Заявка на изобретение, полезной модели должна содержать следующие документы:

1) заявление о выдаче патента с указанием авторов и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

2) описание объекта, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;

3) формулу объекта, определяющую и выражающую его сущность. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности объекта;

5) реферат;

6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

В свою очередь заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием авторов промышленного образца и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

2) комплект пригодных для репродуцирования изображений изделия (изделий) или макета, дающих полное детальное представление о заявляемом образце (образцах);

3) описание промышленного образца, включающее перечень его существенных признаков;

4) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

К заявке на изобретение, полезную модель и промышленный образец прилагается документ, подтверждающий оплату подачи заявки, в том числе на проведение формальной экспертизы, в установленном размере, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера, которые могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.



При непредставлении документов об оплате в установленный срок заявка признается неподанной.

**Описание объекта** промышленной собственности - основной документ заявки. Описание должно раскрывать заявленный объект с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в соответствующей области знаний. В случае рассмотрения заявки на изобретения или полезной модели описание должен подтверждать формулу объекта, а при рассмотрении заявки на промышленный образец описание должно раскрывать в словесной форме представленное на изображениях решение внешнего вида изделия. Описание разработки составляется по определенной схеме, отступление от которой недопустимо.

Описание начинается с названия изобретения или полезной модели, которое в случае подачи заявки на русском языке должно быть указано и на государственном языке (а в случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее – МПК), к которой относится заявляемое изобретение - также индекса этой рубрики - и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение или полезная модель;
- уровень техники;
- сущность изобретения или полезной модели;
- перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);
- сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения или полезной модели.

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу).

Описание промышленного образца, включает в себя:

- назначение и область применения промышленного образца;
- аналоги промышленного образца;
- сущность промышленного образца;
- перечень существенных признаков промышленного образца.

В описании указывается перечень изображений промышленного образца, содержащий перечисление фотографий, рисунков, схем слайдов в соответствии с их нумерацией и приводится краткое указание изображения на каждом из них.

Из вышеперечисленных структур объектов промышленной собственности, можно сделать вывод, что структура их описание между собой совпадают, хотя названия отдельных разделов различаются, а также то, что к промышленному образцу не предъявляются требования о подтверждении промышленной применимости.

Вторым обязательным документом заявки на изобретение и полезную модель является **формула**, которая предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой инновационным патентом или патентом.

Формула технического новшества определяет заявленный объект, выражает его сущность и содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Признаки технического новшества должны быть изложены однозначно и понятно для специалиста на основании уровня техники их смыслового содержания. Формула должна быть ясной, точной, основываться на описании и характеризовать объект понятиями, содержащимися в описании.

Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования об его идентификации. В этих случаях могут быть использованы выражения: «как показано на фигуре», «как описано в части описания». Ссылки на чертежи могут быть использованы при характеристике объектов, отличающихся формой выполнения, которая не может быть описана словесно или математически, а также в случаях, когда объектом изобретения являются химические вещества, свойства которых могут быть описаны лишь с помощью графиков и диаграмм.

Признак технического новшества целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с др. признаками получение указанного заявителем технического результата.

**Чертежи и иные материалы** представляются в случае, если они необходимы для понимания сущности заявленного объекта и носят поясняющий характер в виде графических изображений (схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм), фотографий и таблиц. В случае, когда невозможно проиллюстрировать заявленный объект чертежами или схемами используются рисунки. В качестве дополнения к графическим изображениям заявка может быть фотографии. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов. Представляемые чертежи и иные материалы следует согласовать с текстом описания. На все обозначения, содержащиеся на чертежах, должна быть ссылка в описании.

Реферат представляет собой краткую информацию о заявленном объекте, то есть сокращенное изложение содержания описания заявленного объекта. Реферат включает:

- название заявленного объекта;
- характеристику области техники, к которой относится заявленный объект, и/или области применения, если это неясно из названия;

- характеристику сущности заявленного объекта с указанием достигаемого технического результата, описанной путем свободного изложения формулы, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта.

При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу. Чертеж, включаемый в реферат, представляют на отдельном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст реферата, в том числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур чертежей, иллюстрирующих описание.

Заявка не должна содержать:

- выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку;
- пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охраняемым документам других лиц;
- высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими установленным законодательством требованиям.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления в экспертную организацию вышеуказанных документов заявки, а если указанные документы представлены не одновременно, то по дате поступления последнего из представленных документов.

Таким образом, для получения права на объекты промышленной собственности подается заявка, и с этого момента определятся ее приоритет, проводится экспертиза. Однако национальное законодательство право приоритета устанавливает с момента подачи последнего документа заявки и не устанавливает срока проведения экспертизы. Данное обстоятельство не служит интересам заявителя. Так, по отдельным причинам, например, в связи с чрезвычайными ситуациями, документы заявки могут быть неполными или с определенными недостатками и есть вероятность того, что в течение времени, предоставленного для исключения таких недостатков, подачу заявки на данный объект осуществит другое лицо. Во избежание этого необходимо в положениях Патентного закона РК предусмотреть правило определения даты подачи заявки на объекты промышленной собственности по дате поступления в экспертную организацию первого пакета документов, определяющих новизну объекта.

По заявке, поступившей в экспертную организацию, проверяются наличие документов заявки и соблюдение установленных требований к ним, устанавливается дата подачи заявки. Если заявка не удовлетворяет требованиям к данным документам, экспертная организация уведомляет заявителя об этом и предлагает представить недостающие и (или) исправленные документы (сведения) в течение трех месяцев с даты направления такого уведомления. При непредставлении заявителем запрошенных и (или) исправленных документов (сведений) в установленный

срок заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

После установления даты подачи заявки на выдачу патента экспертная организация проводит по ней **формальную экспертизу**, в процессе которой проверяется:

- наличие документов заявки;
- соблюдение установленных требований к ним;
- соблюдение требования единства заявленного объекта;
- рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому объекту в качестве охраняемого объекта;
- устанавливается дата приоритета;
- в отношении заявки на инновационный патент проводится проверка локальной новизны заявленного решения в отношении запатентованных в РК международных договоров, участником которых является РК, опубликованных евразийских заявок, неотозванных заявок других заявителей, поданных в экспертную организацию до даты приоритета рассматриваемой заявки;
- проверка на промышленную применимость, за исключением полезной модели и промышленного образца.

Если по заявке заявителем представлены дополнительные материалы, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, не принимаются во внимание при рассмотрении заявки и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

По заявке, поданной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его направления представить исправленные или отсутствующие документы.

В случае, если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка считается отозванной.

По заявке, поданной с нарушением требования единства заявленного объекта заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты направления ему соответствующего уведомления сообщить, какой из объектов должен рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие объекты, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, если заявитель в трехмесячный срок с даты направления ему уведомления о нарушении требований единства не сообщит, какое из объектов необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым, а также других

объектов, связанных с первым настолько, что они удовлетворяют требованию единства заявленного объекта.

После завершения формальной экспертизы заявитель уведомляется о ее результате. На основании заключения экспертной организации по формальной экспертизе уполномоченный орган выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче инновационного патента на изобретение или патента на полезную модель.

Действующее законодательство устанавливает срок касательно вынесения уполномоченным органом решения о выдаче патента на полезную модель. В отношении инновационного патента такой срок не установлен, что является правовым пробелом и нуждается в законодательном закреплении.

Отрицательное заключение экспертной организации выдается в случаях:

1) если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве изобретений, полезной модели;

2) если заявитель не изменяет формулы изобретения и полезной модели, после уведомления о том, что предложенная формула содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, или, помимо объекта, охраняемого в качестве изобретения и полезной модели, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения и полезной модели, или в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства изобретения и полезной модели;

3) касательно выдачи инновационного патента, если заявка содержит предложение, не отвечающее условию локальной новизны и промышленной применимости.

Заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в шестимесячный срок (трехмесячный срок в отношении полезной модели) с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

Заявитель на любой стадии рассмотрения заявки, а также патентообладатель и третьи лица после опубликования сведений о выдаче охранного документа могут ходатайствовать о проведении информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым может осуществляться оценка патентоспособности изобретения, полезной модели. Экспертная организация не проводит информационного поиска в отношении объектов, которые не признаются изобретениями или полезными моделями, о чем лицо, ходатайствовавшее об информационном поиске, уведомляется.

По ходатайству заявителя на любой стадии рассмотрения заявки или патентообладателя после выдачи инновационного патента или третьих лиц, которое подается после публикаций сведений о выдаче инновационного патента, но не позднее трех лет с даты подачи заявки в случае продления срока действия инновационного патента, экспертная организация проводит экспертизу заявки по существу. Экспертиза по существу осуществляется при

условии соответствующей оплаты экспертизы заявки по существу, а также при поддержании инновационного патента в силе, если ходатайство подается заявителем или патентообладателем.

Таким образом, по результатам формальной экспертизы заканчивается процесс патентования изобретения для получения инновационного патента и патента на полезную модель.

Выданный уполномоченным органом инновационный патент и патент на полезную модель удостоверяют приоритет, авторство и исключительное право на объект промышленной собственности. Инновационный патент выдается на риск и под ответственность заявителя в отношении мировой новизны и изобретательского уровня. Инновационный патент на изобретение действует в течение трех лет с даты подачи заявки с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на два года.

Патент на полезную модель действует в течение пяти лет с даты подачи заявки с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. Патент на полезную модель выдается без проверки всех условий патентоспособности, на риск и под ответственность заявителя.

В отношении выдачи патента на изобретение и промышленный образец, кроме формальной экспертизы проводится экспертиза заявки по существу. Экспертиза заявки по существу осуществляется при условии оплаты и включает:

- установление возможности отнесения заявленного предложения к объектам, охраняемым в качестве изобретения или промышленного образца;
- проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники или промышленного образца для определения уровня художественно-конструкторского решения;
- проверку соответствия заявленного объекта (объектов) условиям патентоспособности;

В период проведения экспертизы заявки по существу экспертная организация вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения или перечень существенных признаков промышленного образца. Дополнительные материалы по запросу экспертной организации должны быть представлены без изменения сущности заявленного объекта в трехмесячный срок с даты направления запроса или копии материалов, противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев с даты направления ему запроса экспертной организации.

Если в результате экспертизы заявки по существу экспертная организация установит, что заявленное предложение в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соответствует условиям патентоспособности объекта, то выдается положительное заключение

экспертной организации на патент с формулой изобретения или с совокупностью существенных признаков промышленного образца, согласованной с заявителем, с указанием установленного приоритета. На основании заключения экспертной организации уполномоченный орган выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение или на промышленный образец.

Отрицательное заключение экспертной организации выдается в случаях:

1) при установлении несоответствия заявленного объекта в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям патентоспособности самого объекта;

2) если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве изобретений или промышленного образца;

3) если заявитель не изменяет формулы изобретения или совокупности существенных признаков промышленного образца после уведомления о том, что предложенная формула или совокупность существенных признаков содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, или помимо объекта, охраняемого в качестве изобретения, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения или промышленного образца, либо в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства заявленного объекта.

Заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

Полученный от уполномоченного органа патент на изобретение действует в течение двадцати лет с даты подачи заявки. Срок действия патента на изобретение, использование которого в соответствии с законодательством требует разрешения уполномоченного органа, может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

Вместе с тем положение ст. 999 ГК РК не предусматривает такой возможности продления срока патента на изобретение.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона РК «О нормативных правовых актах» при наличии противоречий в нормах нормативных актов разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня. В связи с чем применению подлежит положение ст. 999 ГК РК. В то же время необходимо учесть целесообразность в правоприменительной практике предоставления возможности патентообладателю по продлению срока патента на изобретения, в частности технические новшества, не теряющие своей востребованности и конкурентоспособности. В связи с чем, полагаем целесообразным законодательное закрепление возможности предоставления дополнительного срока правовой охраны.

В свою очередь патент на промышленный образец действует в течение пятнадцати лет с даты подачи заявки с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

Экспертная организация вносит в Государственный реестр изобретений Республики Казахстан, Государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан или Государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан соответственно изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Уполномоченный орган выдает патентообладателю охранный документ одновременно с публикацией в бюллетене сведений о его выдаче. При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается охранный документ, им выдается один охранный документ. Автору объекта промышленной собственности, не являющему патентообладателем, уполномоченный орган выдает официальное удостоверение, подтверждающее его авторство.

Экспертная организация публикует в бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение по истечении восемнадцати месяцев, а сведения о выдаче инновационного патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец - двенадцати месяцев с даты подачи заявки. По ходатайству заявителя экспертная организация публикует сведения ранее указанного срока.

Данное обстоятельство приводит к тому, что патент выдается по истечении двенадцати или восемнадцати месяцев с даты подачи заявки, поскольку одновременно осуществляется публикация сведений о его выдаче в бюллетене, который реализуется экспертной организацией. Вместе с тем, в течение такого срока актуальность и востребованность технического новшества может быть подвергнута под сомнение, что негативно влияет на исключительные права патентообладателя и на уровень патентования страны в целом. В связи с чем, возникает необходимость уменьшения срока публикации сведений о выдаче патента в бюллетене.

Автор имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях об охранным документе. Полный состав публикуемых сведений определяет уполномоченный орган. После публикаций сведений о выдаче охранного документа любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки и с отчетом об информационном поиске, подготовленном экспертной организацией.

Экспертная организация публикует в бюллетене сведения о продлении срока действия охранного документа, а также сведения об изменениях записей в соответствующих государственных реестрах.

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку до регистрации объекта промышленной собственности в соответствующем Государственном реестре Республики Казахстан. Также он вправе до выдачи соответствующего заключения экспертной организации по заявке на изобретение преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего



ходатайства. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до выдачи заключения экспертной организации по заявке на полезную модель путем подачи соответствующего ходатайства. При указанных преобразованиях сохраняются приоритет и дата подачи первой заявки.

#### **§4.4. Содержание прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы**

Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы можно разделить на две группы. Это **личные неимущественные и имущественные права правообладателей**. К личным неимущественным правам относятся право авторства, право на имя, право на получение патента, право на защиту репутации автора.

**Право на авторство** является основным личным правом автора на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Данное право основывается на законе и факте выдачи патента и удостоверяет лицо создателем на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Право признаваться автором созданного объекта и требовать такого признания, в том числе путем указания имени автора на выпущенных объектах и при любом его публичном использовании, если это практически возможно принадлежит только автору. Это предполагает запрет всем другим лицам, в том числе и патентообладателям, на территории страны именоваться авторами изобретения, полезной модели и промышленного образца. Право авторства не отчуждается и охраняется бессрочно.

Право на имя означает указание и требование указать на выпущенных объектах промышленной собственности вместо подлинного имени автора его вымышленное имя (псевдоним) или отказаться от указания имени, т.е. анонимно.

Право на получение патента предоставляет автору самому получать охраненный документ, т.е. государственное признание объекта и предоставление правовой охраны. Вместе с тем охраненный документ может быть получен и другим лицом на основе согласия автора или в соответствии с законами РК (правопреемники).

Право на защиту репутации содержит право на неприкосновенность на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, включая его название, противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению объекта, а также любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести или репутации автора.

Имущественные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы выражаются в виде исключительных прав патентообладателя. Кроме того, автору служебного объекта промышленной собственности принадлежит право на вознаграждение при его патентовании работодателем.

Исключительное право патентообладателя заключается в использовании охраняемого объекта промышленной собственности по своему усмотрению, если оно не нарушает прав других лиц. Исключительное право на использование охраняемых объектов промышленной собственности осуществляется патентообладателем в период действия охранного документа, начиная с даты публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче этого охранного документа.

Использованием объекта промышленной собственности признаются изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа.

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

Использованием охраняемого способа получения продукта признается введение в гражданский оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно данным способом.

Продукт признается содержащим охраняемый промышленный образец, если он содержит все его существенные признаки, представленные на изображениях изделия (макета) и приведенные в перечне существенных признаков.

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, охранный документ на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый из патентообладателей может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить охранный документ другому лицу без согласия остальных патентообладателей.

Патентообладатель может использовать предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемый объект промышленной собственности запатентован.

Патентообладатель вправе запретить другим лицам использовать объект промышленной собственности, за исключением случаев, когда это не признается нарушением прав патентообладателя в силу закона. Так, Патентный закон закрепляет действия, которые не признаются нарушением исключительного права патентообладателя:

- 1) применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран, при условии, что указанные средства временно

или случайно находятся на территории РК и используются для нужд транспортного средства. Такие действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств РК;

2) проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим охраняемый объект промышленной собственности;

3) применение таких средств при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, крупные аварии) с немедленным уведомлением патентообладателя и последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;

4) применение таких средств для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение дохода;

5) в экстренных случаях разовое изготовление лекарства в аптеке по рецепту врача;

б) ввоз на территорию РК, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории РК патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Также лицо, которое до даты приоритета объекта промышленной собственности добросовестно использовало на территории РК созданное независимо от автора тождественное объекту промышленной собственности решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Данное право обозначается как **право преждепользования** и может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Лицо, начавшее использование объекта промышленной собственности после даты приоритета, но до даты публикации сведений о выдаче инновационного патента, патента на изобретение, патента на промышленный образец или патента на полезную модель, обязано по требованию патентообладателя прекратить дальнейшее использование. Однако такое лицо не обязано возмещать патентообладателю убытки, понесенные им в результате такого использования.

Объекту промышленной собственности, помещенному в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, предоставляется временная правовая охрана с даты помещения его на выставке до даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа при условии, что заявка на этот объект подана не позднее шести месяцев с даты помещения его на выставке.

Лицо, использующее объект промышленной собственности в указанный период, выплачивает патентообладателю после выдачи охранного документа денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон. Автору или иному правообладателю принадлежат имущественные (исключительные) права на использование этого произведения в любой форме и любым способом.

При применении данной нормы на практике могут возникнуть споры между сторонами указанных отношений, что негативно влияет на реализацию исключительных прав автора и патентообладателя. В свою очередь авторы и патентообладатели обладают правом защитить свои права через суды общей юрисдикции или способом альтернативной защиты гражданских прав. Осуществление законных прав правообладателей предоставляет судебным органам и иным лицам, участвующим в разрешении спора, самостоятельно определить размер компенсации, что может также повлечь проявление субъективного характера.

В целях исключения негативных последствий в правоприменительной практике, предлагаем восполнить правовой пробел путем закрепления пороговых размеров компенсации на законодательном уровне.

Патентообладатель **обязан использовать** объект промышленной собственности. При неиспользовании патентообладателем объекта промышленной собственности и его отказе от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, если объект промышленной собственности не был непрерывно использован после первой публикации сведений о выдаче охранного документа на объект промышленной собственности в течение любых четырех лет, предшествующих дате подачи такого заявления. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, сроков, размера и порядка платежей. Размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Любая принудительная лицензия должна быть выдана в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка РК.

Право на использование указанного объекта промышленной собственности может быть передано лицом, которому предоставлена принудительная лицензия, другому лицу только совместно с соответствующим производством, на котором этот объект используется.

Принудительная лицензия подлежит отмене судом в случае прекращения действия обстоятельств, явившихся причиной ее выдачи. Патентообладатель, который не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа на объект промышленной собственности, отказавшегося от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих

условиях, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности на территории РК.

Если патентообладатель, который не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа, докажет, что его объект промышленной собственности представляет собой важное техническое достижение и имеет большое экономическое значение перед объектом промышленной собственности обладателя другого охранного документа, судом может быть принято решение о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии.

При предоставлении указанной лицензии судом должны быть определены пределы использования объекта промышленной собственности, охранный документ на который принадлежит другому лицу, сроки, размер и порядок платежей. Размер платежей при этом должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Право на использование объекта промышленной собственности, полученное на основании Закона, может быть передано только совместно с уступкой охранного документа на тот объект промышленной собственности, в связи с которым это право предоставлено.

В случае предоставления принудительной лицензии обладатель патента на охранный документ, право на использование которого предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная лицензия.

Переход исключительных прав патентообладателя может быть реализованным в порядке универсального или сингулярного правопреемства. Патентообладатель может уступить полученный охранный документ любому физическому или юридическому лицу. Договор уступки подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

Регистрация договора уступки охранного документа и договора уступки права на его получение осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией.

К порядку регистрации договора уступки права на получение охранного документа применяется положение о регистрации договора уступки, если иное не предусмотрено законодательством РК.

**Для регистрации договора уступки** в экспертную организацию представляется заявление установленной формы.

К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора уступки в четырех экземплярах, предметом которого являются однородные объекты промышленной собственности, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве

прошнурованных и пронумерованных листов, проставляется оттиск печати и подписи уполномоченных на то лиц обеих сторон либо заявителя.

Вместо подлинников договора уступки могут быть представлены нотариально засвидетельствованные копии договора;

2) доверенность в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Национальные заявители, кроме вышеуказанных документов, представляют решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав, общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора руководителем предприятия.

Заявление и другие необходимые документы представляются на казахском и русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской и русской транслитерации. Если документы представлены на др. языке, к заявлению прилагается их нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и русский языки.

Заявление должно относиться к одному договору уступки.

Физические лица, проживающие за пределами РК, или иностранные юридические лица, подающие материалы договора в уполномоченный орган от своего имени, осуществляют права, связанные с регистрацией договора через зарегистрированных патентных поверенных РК.

Граждане РК, временно находящиеся за ее пределами, осуществляют права, связанные с регистрацией договора, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах территории РК.

Экспертная организация после представления заявителем перечня документов для регистрации, в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления заявления проводит предварительную экспертизу поступивших документов, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов и соблюдение установленных к ним требований, в случае отсутствия в прилагаемых к заявлению материалах договора уступки охраняемого документа, подтверждающего оплату проведения экспертизы, заявителю выставляется счет на оплату. В этом случае указанные сроки исчисляются со дня поступления оплаты в экспертную организацию.

По принятым к рассмотрению материалам договора уступки в двадцатидневный срок проводится экспертиза по существу, в ходе которой проводится изучение материалов договора уступки в соответствии с действующим законодательством РК.

Основания, препятствующие регистрации договора уступки, которые могут быть устранены:

1) не произведена оплата за поддержание в силе охранного документа;

2) наличие в договоре уступки положений, противоречащих гражданскому законодательству РК и международным договорам, ратифицированным РК.

В случае нарушения требований к оформлению документов или наличия оснований, препятствующих регистрации договора уступки, но которые могут быть устранены, экспертной организацией направляется запрос заявителю с предложением в трехмесячный срок с даты его отправки представить отсутствующие или исправленные документы или внести необходимые изменения и дополнения. В этом случае указанные сроки проведения экспертизы по существу исчисляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

Экспертная организация выносит заключение об отказе в регистрации договора уступки при наличии следующих оснований:

1) прекращение действия охранного документа, в отношении которого заключается договор;

2) непредставление своевременного ответа на запрос экспертной организации в течение трех месяцев;

3) отсутствие в ответе всех необходимых сведений и документов.

В течение двух рабочих дней после вынесения заключения экспертная организация направляет данное заключение в уполномоченный орган с указанием причин отказа.

При положительном результате экспертизы экспертная организация в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение об отсутствии оснований, препятствующих регистрации договора уступки.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора уступки принимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления заключения экспертной организации.

После вынесения решения о регистрации договора уполномоченный орган:

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор;

2) проставляет на титульном листе договора штамп о его регистрации с указанием даты регистрации и его регистрационного номера;

3) вносит сведения о договоре в реестр зарегистрированных договоров;

4) направляет два экземпляра зарегистрированного договора и приложение к охранному документу по адресу для переписки, указанному в заявлении;

5) направляет контрольный экземпляр договора с заключением в экспертную организацию для публикации сведений о регистрации договора.

Третий и четвертый экземпляры договора хранятся в уполномоченном органе и экспертной организации соответственно и являются контрольными экземплярами.

Экспертная организация по зарегистрированным договорам публикует в бюллетене сведения о зарегистрированных договорах, в частности, номер и

дату регистрации договора, наименование или полные данные сторон договора, предмет договора, срок действия договора, территорию действия договора.

Любое лицо может получить выписку из реестра зарегистрированных договоров уступки, касающуюся сведений о зарегистрированных договорах уступки, открытых для публикации.

Ознакомление третьих лиц с текстом договора, а также получение выписки из него допускаются только с письменного согласия сторон договора.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе в регистрации договора уступки на основании заключения экспертной организации документы по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращаются по адресу, указанному в заявлении.

Договор уступки охранного документа и договор уступки права на его получение вступают в силу с даты их регистрации в уполномоченном органе.

Охранный документ на объект промышленной собственности и (или) право на его получение переходят по наследству или в порядке правопреемства.

Патентообладатель обязан ежегодно производить оплату за поддержание охранного документа в силе.

#### **§4.5. Защита прав авторов и патентообладателей**

В соответствии с ГК РК защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражным судом или третейским судом. Обращение за защитой нарушенного права к органу власти или управления не препятствует обращению в суд с иском о защите права, если законодательными актами не предусмотрено иное<sup>176</sup>. Т.е., если в самом законе не предусмотрено обязательное соблюдение досудебного рассмотрения споров, то любое лицо может реализовать защиту своих прав путем одновременного обращения в государственные и судебные органы.

Патентный закон предусматривает двухуровневую защиту личных неимущественных и исключительных прав правообладателей. Это обращение в Апелляционный совет уполномоченного органа и суд. Данные способы защиты прав называют также общим и специальным порядком<sup>177</sup>. Общим является судебный порядок, в котором рассматривается все споры, вытекающие из правонарушения в области патентных прав. Специальным порядком считается обращение к административной процедуре защиты нарушенных прав, которым является упомянутый Апелляционный совет.

---

<sup>176</sup> Гражданский кодекс РК (общая часть) от 24 декабря 1994 г., Пп. 1, 2 ст. 9.

<sup>177</sup> Защита гражданских прав: Монография / Отв.ред. М.К.Сулейменов. – Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2011. – С. 443.



Апелляционный совет является подразделением уполномоченного органа по досудебному рассмотрению споров. В апелляционный совет могут быть поданы следующие возражения:

1) на решения уполномоченного органа (заключения экспертной организации) об отказе в выдаче инновационного патента на изобретение, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Данные возражения подаются заявителем или его правопреемником непосредственно либо через представителя;

2) против выдачи инновационного патента на изобретение, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Подаются любым заинтересованным лицом непосредственно либо через представителя.

В зависимости от патентуемого объекта промышленной собственности сроки подачи возражения и его рассмотрения бывают разные. Так, заявитель на выдачу патента на изобретение может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

Заявитель на выдачу инновационного патента может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в шестимесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

В свою очередь заявитель на выдачу патента на полезную модель вправе подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления и возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления. Также заявитель на промышленный образец вправе подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления, которое должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

Охранный документ в течение всего срока действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично по возражению против его выдачи в случаях:

1) несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности;

2) наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки;

3) выдачи охранного документа при нарушении заявителем положений патентования зарубежных странах;

4) неправильного указания в охранном документе автора (авторов) или патентообладателя.

Перечисленные все возражения, кроме последнего, т.е. нарушения право авторства или патентообладателя рассматривается Апелляционным советом в течение шестимесячного срока с даты его поступления. Лицо, подавшее возражение, обязано ознакомить патентообладателя с возражением.

Срок рассмотрения возражения может быть продлен по заявлению лица, подавшего возражение, а также патентообладателем, но не более чем на шесть месяцев с даты истечения установленного срока для рассмотрения возражения.

Лицо, подавшее возражение, патентообладатель вправе обжаловать в суд решение апелляционного совета в течение шести месяцев с даты вынесения решения.

Вместе с тем Апелляционный совет может отказать в принятии возражений к своему производству, если:

1) возражение в соответствии с законодательством РК не подлежит рассмотрению в апелляционном совете;

2) возражение не подписано либо подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание;

3) возражение подано с нарушением установленного срока и возможность продления и восстановления указанного срока утрачена;

4) заявителем в установленный срок не устранены недостатки, касающиеся требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

При наличии указанных обстоятельств лицу, подавшему возражение, направляется уведомление о том, что полученное возражение не может быть принято к рассмотрению и считается неподанным.

Лицо, подавшее возражение, или его представитель может отозвать поданное возражение до оглашения решения коллегии апелляционного совета.

Рассмотрение возражения осуществляется на заседании коллегии апелляционного совета в составе не менее пяти ее членов. До момента начала рассмотрения спора должна быть обеспечена конфиденциальность персонального состава коллегии апелляционного совета.

Для предоставления заключения на заседания коллегии апелляционного совета могут быть приглашены представители научных организаций и специалисты соответствующего профиля.

Коллегия апелляционного совета вправе перенести сроки проведения заседания в случаях:

1) невозможности рассмотрения возражения на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении возражения;

2) необходимости представления сторонами недостающих, дополнительных документов (доказательств) для принятия решения по существу;

3) по ходатайству сторон.

Лица, участвующие в рассмотрении возражения, имеют право:

- 1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, заказывать и получать их копии;
- 2) представлять доказательства;
- 3) участвовать в исследовании доказательств;
- 4) задавать вопросы участникам апелляционного процесса;
- 5) заявлять ходатайства;
- 6) давать устные и письменные объяснения членам коллегии апелляционного совета;
- 7) представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе рассмотрения возражения вопросам;
- 8) возражать против ходатайств, доводов и соображений др. лиц, участвующих в деле.

При разрешении спора по существу коллегия апелляционного совета выносит решение, которое принимается простым большинством голосов членов коллегии апелляционного совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании коллегии апелляционного совета является решающим. По результатам рассмотрения возражений выносятся следующие решения:

- 1) об удовлетворении возражения;
- 2) о частичном удовлетворении возражения;
- 3) о переносе срока рассмотрения возражения;
- 4) об отказе в удовлетворении возражения.

В течение десяти рабочих дней с даты вынесения решения коллегия апелляционного совета подготавливает и направляет сторонам решение апелляционного совета. Решение апелляционного совета излагается в письменной форме и должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Решение апелляционного совета подписывается всеми членами коллегии апелляционного совета.

Следующим способом защиты патентных прав является судебная защита. В судебном порядке подлежат рассмотрению споры:

- 1) об авторстве на объект промышленной собственности;
- 2) о правомерности выдачи охранного документа;
- 3) об установлении патентообладателя;
- 4) о выдаче принудительной лицензии;
- 5) о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и др. имущественных прав патентообладателя;
- 6) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности;
- 7) о праве преждепользования и послепользования;
- 8) о выплате вознаграждения автору работодателем;
- 9) о выплате компенсаций;

10) др. споры, связанные с охраной прав, вытекающих из охранного документа.

Экспертная организация на основании судебного решения производит публикацию сведений об изменениях, касающихся охраняемых документов.

Присвоение авторства, принуждение к соавторству, разглашение без согласия автора или заявителя сущности объекта промышленной собственности до публикации сведений о нем, незаконное использование охраняемого объекта промышленной собственности, нарушение порядка патентования объекта промышленной собственности в зарубежных странах влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее выданный предварительный патент РК предоставлял исключительное право своему обладателю, хотя и выдавался без проверки критериев патентоспособности, установленных Патентным законом РК. Но при оспаривании предварительного патента в суде проверяется наличие всех критериев патентоспособности и при отсутствии хотя бы одного из них предварительный патент признается недействительным. Аналогичное правило действует и в отношении инновационного патента по критерию мировой новизны. Рассмотрение судебной практики за 2008-2013 гг. свидетельствует о следующем.

ТОО «А» с 2002 г. является обладателем предварительного патента на способ герметизации сростков электрического кабеля (соединительных муфт) и реализует электромонтажные инструментальные наборы, необходимые для сростки кабелей. Аналогичную продукцию выпускает ТОО «Б». В 2008 г. ТОО «А» подало иск против ТОО «Б» о прекращении нарушения прав на изобретение, которое охраняется принадлежащим ему предварительным патентом. ТОО «Б» предъявило встречный иск о признании предварительного патента истца недействительным, выданным с нарушением патентного законодательства, так как не соблюдены установленные Патентным законом РК критерии патентоспособности изобретения - новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

ТОО «Б» провело патентный поиск в доступных информационных поисковых ресурсах и обнаружило сведения об изобретении, защищенном предварительным патентом в американском патенте 1997 г., выданном на имя американской компании «3М». Им были обнаружены и др. многочисленные публикации с описанием аналогичного технического решения в зарубежной технической литературе, которое было известным еще в 1997 г., тогда как предварительный патент в Казахстане был выдан заявителю только в 2002 г.

В соответствии со ст.6 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не

следует из сведений об уровне техники. Сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Несмотря на очевидность отсутствия новизны изобретения, суд не стал выносить решения по этому факту в ходе уже начавшегося рассматриваться искового заявления, а прервал его рассмотрение и порекомендовал ответчику по основному иску вначале обратиться в Апелляционный совет Комитета по правам интеллектуальной собственности с заявлением о признании выданного предварительного патента недействительным. Апелляционный совет вынес решение о признании предварительного патента недействительным по причине несоответствия критерию «новизна». После этого было вынесено решение суда об отказе в удовлетворении иска по причине отсутствия у обладателя предварительного патента исключительных прав и удовлетворении встречного иска, поскольку предварительный патент был выдан с нарушением требований по новизне изобретения.

Евразийский патент, выданный по правилам международного нормативного документа - Евразийской патентной конвенции - может быть признан судом Казахстана недействительным.

Российская компания А имеет евразийский патент на железнодорожную пломбу типа Х. Казахстанское ТОО «Н» имеет предварительный патент на железнодорожную пломбу типа У, схожую с пломбами типом Х, так как имеет аналогичный набор составных частей – цилиндрический корпус, трос, шарики внутри корпуса. В течение длительного времени ТОО «Н» по лицензионному договору изготавливало и использовало изобретения – пломбу типа Х, охраняемую евразийским патентом. Запатентовав свою пломбу типа У, существенно, по мнению компании «Н», отличающуюся от пломбы типа «Х», ТОО «Н» не стало продлять лицензионный договор с российской компанией, а российская компания решила предъявить иск о прекращении нарушения своих прав по евразийскому патенту, выражающихся, по ее мнению, в использовании пломбы У, являющейся по сути дела аналогом пломбы Х. Был предъявлен иск о прекращении нарушения имущественных прав правообладателя и запрещении дальнейшего использования на производстве ответчика указанного изобретения, поскольку патентообладатель не давал согласия ответчику на использование запатентованного технического решения.

Ответчик в свою защиту в первую очередь сослался на нормы Патентной инструкции к Евразийской конвенции, в соответствии с которыми иск о нарушении евразийского патента может быть предъявлен в течение трех лет со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права. Истец же пропустил этот срок, а такого действия как восстановление срока давности, Евразийская патентная конвенция не предусматривает.

По мнению ответчика, доводы истца о том, что пломба «У» содержит каждый признак другого изобретения – пломбы «Х», приведенный в независимом пункте формулы изобретения, является необоснованным, т.к.

выводы о сходстве основываются только на сравнении некоторых составных частей (корпуса, троса, шариков), которые сами по себе, по отдельности, не являются изобретением истца, а являются общеизвестными из сведений об уровне техники. Изобретением же является лишь совокупность этих элементов, отвечающая требованиям, предъявляемым к такого вида изобретениям.

Полагая, что евразийский патент таким требованиям не отвечает, в ходе судебного заседания ответчиком было представлено встречное исковое заявление о признании евразийского патента недействительным. Во встречном искомом заявлении ТОО «Н» доказывало недействительность евразийского патента по причине его несоответствия условию «промышленная применимость» и невозможности достижения технического результата – надежного пломбирования - при использовании изобретения. Доказывалось, что изобретение не соответствует условию промышленной применимости. В соответствии же с Евразийской конвенцией, изобретение должно одновременно отвечать трем условиям патентоспособности: промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень. Несоблюдение хотя бы одного условия является достаточным основанием для признания патента недействительным. В ходе судебного заседания факт возможности срыва пломбы без ее повреждения был доказан и подтвержден привлеченными специалистами и экспертами. Был также доказан факт принципиального отличия пломбы «У», принадлежащей ТОО «Н», от пломбы «Х». Несмотря на одинаковый набор составных частей, шарики, запирающие трос в пломбе «У», располагались не линейно, а в разных плоскостях благодаря конической форме канала внутри цилиндрической формы корпуса пломбы. Аналогичный канал в пломбе «Х» был цилиндрической, ровной формы, что не обеспечивало надежный зажим шариков.

На основании анализа указанных обстоятельств и руководствуясь казахстанским и международным евразийским законодательством, суд отказал в удовлетворении требований российской компании истца и удовлетворил встречные исковые требования казахстанского ТОО «Н» о признании недействительным на территории РК евразийского патента.

Практика применения законодательства РК об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах показывает, что судами были рассмотрены единичные дела (всего 2 дела за 3 года) по оспариванию прав на объекты промышленной собственности.

## **Глава 5. ПРАВО НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ**

§5.1. Понятие, условия правовой охраны и виды селекционных достижений

§5.2. Субъекты прав на селекционные достижения

§5.3. Содержание прав на селекционные достижения

§5.4. Патентная форма охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Срок действия патента на селекционное достижение

§5.5. Защита прав на селекционные достижения

### **§5.1. Понятие, условия правовой охраны и виды селекционных достижений**

Самое емкое и образное определение селекции как процесса было дано Н.И. Вавиловым. Он писал, что селекция представляет собой эволюцию, направляемую волей человека.

По мере познания живой материи человек получает все больше возможностей для целенаправленного воздействия на развитие животных и растений в нужном ему направлении. В этом смысле творческая деятельность селекционера сходна с творческой деятельностью изобретателя. Подобно изобретателю, селекционер активно вмешивается в процесс изменения объекта и направляет его в нужную сторону с целью получения запланированного результата. Однако в отличие от изобретателя, в основном имеющего дело с объектами неживой природы, селекционеры работают с природными системами. Специфика объекта накладывает отпечаток не только на методы осуществления работ по созданию новых сортов растений и пород животных, но и на формы общественного признания их результатов. В большинстве стран селекционные достижения рассматриваются в качестве особых объектов интеллектуальной собственности, правовой режим которых, несмотря на определенное сходство, не совпадает с правовым режимом изобретений<sup>178</sup>.

В Казахстане правовое регулирование охраны селекционных достижений осуществляется ГК РК (Особенная часть), а также Законом РК от 13 июля 1999 г. «Об охране селекционных достижений»<sup>179</sup>, который определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности в области охраны селекционных достижений, регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, выявлением, выведением, правовой охраной и использованием селекционных достижений.

---

<sup>178</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. - С. 702

<sup>179</sup> Закон РК от 13 июля 1999 г. № 422-І «Об охране селекционных достижений» // «Казахстанская правда» от 12.08.99 г., 13.08.99 г. № 194, 195; Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 19, ст. 655; 2004 г., № 17, ст. 100

Сходство селекционных достижений с изобретениями, несомненно, есть, так как и те, и другие являются результатом решения практических задач. Однако правовая охрана селекционных достижений отличается от правовой охраны изобретений, так как последние являются результатом технического решения, а селекционные достижения – это скорее решение задачи при помощи биологических средств.

Объектами селекционных достижений являются сорт растения и порода животного. Легальное определение селекционного достижения дано в пп. 13) ст. 2 Закона об охране селекционных достижений, которым, в частности, признается новый сорт растения, новая порода животного, являющиеся результатом творческой деятельности человека, на которые выдан патент.

Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включенных в описание сорта, породы.

Законом об охране селекционных достижений установлены следующие условия патентоспособности селекционного достижения:

- новизна;
- отличимость;
- однородность;
- стабильность.

Таким образом, патент на селекционное достижение выдается при условии соответствия сорта растения или породы животного указанным четырем условиям.

Рассмотрим каждое из этих условий.

Сорт, порода считаются **новыми**, если на дату подачи заявки семена или другой посадочный материал, племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались др. лицам автором или его правопреемником для использования сорта, породы на территории РК – ранее, чем за один год до даты подачи заявки; а любого другого государства – ранее, чем за четыре года по однолетним культурам и ранее чем за шесть лет по многолетним культурам, породам до даты подачи заявки.

При этом новизна селекционного достижения отличается от новизны других объектов промышленной собственности. По этому поводу Т.Е. Каудыров пишет следующее: «...в отличие от требования мировой информационной новизны, неизвестности технического решения из уровня техники, предъявляемой к изобретениям, новизна селекционного достижения должна быть по сути дела новизной коммерческой, неизвестностью из рыночных отношений»<sup>180</sup>.

Таким образом, новизна селекционного достижения теряется лишь тогда, когда происходит продажа или иная передача семян или племенного

---

<sup>180</sup> Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан: монография. – Алматы, Жеті жарғы, 2001. - С. 232.



материала другим лицам для использования. При этом опубликование сведений о селекционном достижении, использование селекционного достижения селекционером или его правопреемником, использование его др. лицами, в том числе и без согласия селекционера или его правопреемника, не влечет утрату критерия новизны.

В виде исключения селекционное достижение может быть признано патентоспособным без предъявления к сорту, породе требований новизны, если они на дату включения соответствующих родов и видов в Государственные реестры селекционных достижений, зарегистрированы в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию<sup>181</sup>. Иными словами, к общеизвестным селекционным достижениям приравниваются те селекционные достижения, на которые поданы заявки на выдачу патента или на допуск к использованию при условии, что на него будет выдан патент или что селекционное достижение будет допущено к использованию.

Следующим критерием патентоспособности является **отличимость**, означающая, что сорт, порода явно отличаются от любого другого сорта, породы, существование которых на момент подачи заявки является общеизвестным. Подача заявки на получение патента или внесение сорта, породы в официальные реестры новых сортов, пород в любой стране делает сорт, породу общеизвестными с даты подачи заявки, при условии, что в результате подачи этой заявки был выдан патент или сорт, порода были включены в указанные реестры.

В литературе справедливо отмечается сходство критерия отличимости с критерием новизны и даже промышленной применимости<sup>182</sup>. Очень важно, чтобы достигнутый результат селекции качественно отличался от уже имеющихся селекционных достижений, на которые выдан патент, подана заявка на выдачу патента или получен допуск к использованию.

Именно по этой причине общеизвестность сортов, пород может быть установлена также по факту выращивания, использования и публикации. Признаки, позволяющие определить описательные и отличительные особенности сорта, породы, должны поддаваться восстановлению и точному описанию.

В то же время по данному критерию патентоспособности высказывались некоторые иные суждения. В частности, И.Э. Мамяева на основании того, что один и тот же сорт в разных почвенно-климатических условиях ведет себя по-разному, утверждал, что к новому сорту нужно применять критерий локальной полезности, для чего необходимо сравнивать новый сорт с

---

<sup>181</sup> Приказ и.о. Министра сельского хозяйства РК от 25 февраля 2010 г. № 118. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 2 апреля 2010 г. № 6153 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан»

<sup>182</sup>Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Тейс», 1996. - С. 652; Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан: монография. — Алматы, Жеті жарғы, 2001. - С. 233.

известными сортами по показателям, полученным в одной и той же эколого-климатической зоне<sup>183</sup>.

Не соглашаясь с данным выводом, А.П. Сергеев пишет: «Действительно, селекционные достижения, особенно относящиеся к области растениеводства, создаются специально для определенных природно-климатических зон. В других условиях данный сорт может не показать своих ценных и полезных свойств. Однако сами эти природно-климатические зоны, если только речь не идет об уникальных природных условиях определенной территории, не ограничиваются отдельным географическим районом, а встречаются на разных континентах и в разных странах. Поэтому вполне допустимо, да и более точно, говорить об отличиях селекционного достижения от всех известных в мире других селекционных достижений»<sup>184</sup>.

Таким образом, испытывая селекционное достижение на отличимость, необходимо проверить, не имелся ли ранее такой сорт растения или порода животного не только в Казахстане, но и в других странах.

Следующим критерием патентоспособности является **однородность**, означающая, что с учетом особенностей их размножения растения этого сорта или порода однородны по селективируемым признакам. К селективируемым признакам, в частности, относят морфологические, физиологические, цитологические, химические признаки и т.д. При этом необходимо учитывать возможность отдельных (но незначительных) отклонений как следствие особенностей размножения.

Признак однородности является специфическим именно для селекционных достижений, он выступает качественным показателем достигнутого результата селекции. В случае, если у большинства растений сорта или у животных определенной породы отсутствуют общие существенные признаки, которые отличают их от растений и животных других сортов и пород, вообще нельзя утверждать о наличии селекционного достижения, самого селекционного результата.

И, наконец, последним критерием патентоспособности селекционного достижения является **стабильность** сорта, породы, означающей, что их основные признаки остаются неизменными после каждого размножения, а в случае особого цикла размножения - в конце каждого цикла размножения. Критерий стабильности, как и критерий однородности, является присущим только селекционным достижениям.

Если при дальнейшем воспроизводстве (размножении) селективируемого растения или животного не достигается сохранение ими особых свойств, то такое селекционное достижение с точки зрения закона не подлежит признанию и правовой охране.

---

<sup>183</sup> Мамиофа И.Э. О правовой охране селекционных достижений // Вопросы изобретательства. 1969. № 1. С. 19-20; Дозорцев В.А. Охрана селекционных достижений в СССР. М., 1969. С. 87 и др.

<sup>184</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 653.

Итак, стабильность, или иными словами, устойчивость в своих проявлениях сорта растения или породы животного, свидетельствуют о способности сохранить данные качества.

Таким образом, мы рассмотрели все четыре признака охраноспособности селекционного достижения.

Согласно ст. 1006 ГК РК различаются два вида селекционных достижений: сорт растения в растениеводстве и порода животного в животноводстве.

Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт растения, полученный искусственным путем или путем отбора и имеющий один или несколько хозяйственных признаков, которые отличают его от существующих сортов растений.

Под **сортом** понимается группа растений одной культуры, сходных по хозяйственным и биологическим свойствам и морфологическим признакам, родственных по происхождению, передающих свои признаки по наследству последующим поколениям и отличающихся от других групп растений одного и того же ботанического таксона хотя бы по одному признаку. Охраняемыми категориями сорта являются: клон, линия, гибрид первого поколения, популяция (пп. 17) ст. 2 Закона об охране селекционных достижений).

Селекционным достижением в животноводстве признается порода, т.е. целостная многочисленная группа животных общего происхождения, созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида и количественно достаточны для размножения в качестве одной породы.

Под **породой** понимается группа сельскохозяйственных животных одного вида общего происхождения, сложившаяся под влиянием творческой деятельности человека в определенных хозяйственных и природных условиях, количественно достаточная для разведения «в себе» и обладающая хозяйственной и племенной ценностью, поддерживаемой отбором, подбором, созданием соответствующих их генотипу технологических условий, а также определенной специфичностью в морфологических, физиологических и хозяйственно полезных свойствах, отличающих ее от других пород одного вида. Охраняемыми категориями породы являются: тип, кросс, линия (пп. 19) ст. 2 Закона об охране селекционных достижений).

Применительно к породам животных в качестве специальных ст. 2 Закона об охране селекционных достижений употребляет такие термины, как «племенное животное», «племенная продукция (материал)», «товарное животное», а также «селекционное животное».

Таким образом, **охраноспособное селекционное достижение** – это результат биологического решения задачи по выведению нового сорта растения или породы животного, имеющий явные отличия от общеизвестных сортов и пород, обладающий достаточной однородностью и стабильностью и относящийся к ботаническим и зоологическим рядам и видам, перечень которых установлен в предусмотренном законом порядке.

## § 5.2. Субъекты права на селекционное достижение

Вопрос о составе субъектов права на селекционное достижение является спорным, т.к. многие авторы высказывают разные точки зрения по данному вопросу.

Так, по утверждению А.П. Сергеева, субъектами таких прав на селекционные достижения являются непосредственные создатели (авторы) достижения, обладатели исключительных прав на их использование (патентообладатели), их наследники и иные правопреемники<sup>185</sup>. Выделение указанных субъектов прав на селекционные достижения считается общепринятым.

Т.Е. Каудыров пишет: «среди субъектов селекционных достижений в тексте Гражданского кодекса названы: автор; обладатель патента на селекционное достижение (патентообладатель); органы, ведающие апробацией и испытаниями селекционных достижений, названные госкомиссиями. Однако, это не все участники отношений. Закон о селекционных достижениях выделяет еще отдельно фигуры заявителя, если он не совпадает с автором, а также уполномоченного государственного органа, принимающего заявки и выдающего патент на достижение»<sup>186</sup>. В данном случае автор ведет речь о субъектах отношений, возникающих по поводу селекционных достижений.

Как видно, понятие «субъекты прав на селекционные достижения» гораздо уже понятия «субъекты отношений по поводу селекционных достижений».

Рассмотрим правовое положение каждого субъекта прав на селекционные достижения.

Под **автором** селекционного достижения в соответствии со ст. 11 Закона об охране селекционных достижений признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано, выявлено или выведено.

Авторами селекционных достижений могут быть любые физические лица независимо от гражданства, поскольку под физическими лицами понимаются граждане РК, граждане других государств, а также лица без гражданства (ст. 12 ГК РК). Нет также законодательных ограничений для авторов селекционных достижений ни по возрасту, ни по степени дееспособности.

Если селекционное достижение создано, выявлено или выведено коллективным творческим трудом нескольких лиц, все они считаются его авторами (соавторами). Вопрос о соавторстве на селекционные достижения представляет особую актуальность в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев над созданием, выявлением, выведением результата

<sup>185</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 654.

<sup>186</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий. Изд. 2-е, испр. и доп., с использованием судебной практики. Отв. ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы: Жеті жарғы, 2003. — С. 694.

селекционного достижения (нового сорта растения, породы животного) на протяжении нескольких лет работает не один селекционер, а несколько. В силу специфичности объекта в данном процессе бывают задействованы целые творческие коллективы, включающие разных специалистов, которые объединены одной целью – получением охраноспособного результата.

В этой связи в литературе высказывались мнения, что длительность селекционного процесса и привлечение к нему широкого круга лиц, характер вклада которых определить достаточно сложно, доказывает необходимость признания права авторства за оригинаторами (т.е. физическими или юридическими лицами, которые обеспечивают сохранение сорта (породы))<sup>187</sup>. Однако в силу того, что указанные предложения остались неучтенными по причине противоречия общему принципу охраны прав и законных интересов фактических авторов селекционных достижений, которыми по природе могут быть только физические лица. Таким образом, авторство признается лишь за конкретными физическими лицами.

В процессе работы над созданием, выявлением, выведением селекционного достижения немаловажное значение имеет техническая и иная вспомогательная помощь, оказываемая селекционерам (подбор исходного материала, размножение семян и т.д.). Однако в результате отсутствия творческого характера указанной помощи п. 3 ст. 11 Закона об охране селекционных достижений гласит, что не признаются авторами лица, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную помощь или способствовавшие подготовке и оформлению прав на сорт растения, породу животного. Не лишним было бы, на наш взгляд, уточнение данной нормы в той части, что и оказание материальной помощи также не является основанием для признания соавтором селекционного достижения.

Например, соавтором должен быть признан любой специалист, привлеченный к работе по выведению нового сорта на любом этапе работы, если им творчески решена конкретная задача, без которой был бы невозможен конечный результат. Напротив, техническая помощь в выведении нового сорта растения, какой бы важной она ни была, к соавторству не приводит. Отграничение творческой деятельности от технической работы осуществляется на основе тех же критериев, которые применяются в авторском и патентном праве<sup>188</sup>.

В отношении прав тех организаций, в рамках и по заданию которых были созданы, выявлены или выведены селекционные достижения, действующим законодательством закреплено за ними исключительное право на использование данного объекта интеллектуальной собственности в качестве работодателей. Исключительное право приобретается работодателем путем подачи заявки на выдачу патента на селекционное

---

<sup>187</sup> Левченко В.И. Правовое регулирование селекции // Государство и право. – 1981, № 1. – С. 59.

<sup>188</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 655.

достижение, если договором между ним и автором не предусмотрено иное (п. 4) ст. 13 Закона об охране селекционных достижений).

Круг лиц, которым может быть выдан патент, очерчен в ст. 13 Закона об охране селекционных достижений. В частности, патент выдается:

- 1) автору (авторам);
- 2) его наследнику (наследникам);
- 3) физическим и (или) юридическим лицам (при их согласии), которые указаны автором (авторами) или его (их) правопреемником в заявке на селекционное достижение либо в заявлении, поданном в уполномоченный орган до момента принятия решения о выдаче патента на селекционное достижение;

- 4) работодателю, если селекционное достижение создано, выведено или выявлено работником при выполнении служебного задания или служебных обязанностей, если договором между автором и работодателем не предусмотрено иное.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент.

Смерть автора или патентообладателя влечет переход прав на селекционное достижение к наследникам. При этом по наследству переходят права, которые по своей природе передаваемы, в частности, исключительные права. Личные неимущественные же права автора неотчуждаемы и непередаваемы.

И, наконец, субъектами прав на селекционные достижения могут выступать правопреемники. Правопреемство в данном случае может возникнуть в результате реорганизации юридического лица, и тогда права переходят к вновь созданному юридическому лицу; а также в результате ликвидации юридического лица, и в таком случае права на селекционное достижение переходят к государству. Обладателями прав на использование селекционного достижения становятся лица, которые приобрели эти права на основании лицензионных договоров с патентообладателями.

Вопрос о субъектах прав на селекционные достижения имеет очень важное теоретическое и практическое значение. Лишь надлежащий субъект способен в полной мере использовать принадлежащие ему права, распоряжаться ими в пределах, установленных законами, а также требовать защиты прав в случае их нарушения со стороны третьих лиц.

### **§5.3. Содержание прав на селекционные достижения**

Несмотря на то, что правовая охрана селекционных достижений осуществляется посредством патентной формы, действующее законодательство РК признает и охраняет права тех лиц, которые являются непосредственными создателями (авторами) селекционных достижений. За ними (авторами), в частности, закрепляется вся совокупность прав, обеспечивающих их законные интересы на общественное признание их

заслуг и, что немаловажно, материальное стимулирование их творческой деятельности.

Основные **права автора селекционного достижения** отражены в ст. 12 Закона об охране селекционных достижений. Относительно полное представление о системе субъективных гражданских прав селекционеров может быть получено при последовательном рассмотрении трех их групп:

- а) прав, возникающих в связи с достижением селекционного результата;
- б) прав, возникающих в связи с официальным признанием селекционного достижения охраноспособным;
- в) прав, возникающих в связи с использованием селекционного достижения<sup>189</sup>.

В соответствии с п. 1 ст. 971 ГК РК 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 смысла данной нормы можно сделать вывод, что творческое решение селекционной задачи подлежит авторско-правовой охране, в том числе до того момента, как оно официально станет охраноспособным. Присвоение чужого селекционного результата является нарушением прав автора-селекционера. Суть авторско-правовой охраны творческого результата (потенциального селекционного достижения) состоит в том, что оно охраняет его от прямого копирования в той форме, которая была ему придана автором-селекционером. В данном случае речь идет о признании и охране авторских прав лишь на творческий результат.

На данном этапе у автора-селекционера возникает право на подачу заявки на выдачу патента. Это право может быть осуществлено и иными лицами в случаях, установленных ст. 13 Закона об охране селекционных достижений (наследниками, работодателем, иными лицами, которым автор переуступил это право).

С момента, как селекционное достижение получило официальное признание как охраноспособный результат творческой интеллектуальной деятельности, у автора-селекционера возникает новая совокупность субъективных прав. Иными словами, он становится обладателем авторских прав на конкретное селекционное достижение. Личные неимущественные права автора являются неотчуждаемыми и охраняются бессрочно. Особенностью рассматриваемой сферы является то, что каждому автору селекционного достижения, внесенного в Государственный реестр селекционных достижений, не являющемуся патентообладателем, уполномоченный орган выдает официальное удостоверение, подтверждающее его авторство. Оно действует бессрочно и может быть оспорено только в судебном порядке.

---

<sup>189</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 662.

Как и любой автор результата интеллектуальной творческой деятельности, селекционер имеет **право на авторское имя**. Автор вправе требовать, чтобы его имя как создателя селекционного достижения было указано во всех публикациях и официальной документации, касающейся этого селекционного достижения. Данное право реализуется, в том числе, путем подачи заявки, по итогам рассмотрения которой государственной комиссией дается соответствующее заключение, где указывается автор селекционного достижения.

Законом об охране селекционных достижений закреплено право автора на присвоение своего имени его селекционному достижению (п. 3 ст. 12). Данное право может быть реализовано автором при подаче заявки на выдачу патента с ходатайством перед государственной комиссией о присвоении селекционному достижению собственного имени или специального названия. Указание на аналогичную возможность может содержать в себе договор между селекционером и работодателем в тех случаях, когда в качестве заявителя выступает работодатель. При этом государственная комиссия должна удовлетворить указанное ходатайство, если предложенное наименование селекционного достижения удовлетворяет требованиям ст. 6 Закона об охране селекционных достижений<sup>190</sup>.

К примеру, в настоящее время в Республике Казахстан выданы патенты и находятся под охраной сорта растений со следующими наименованиями:

**16 сорто-клонов Абрикоса обыкновенного:** «Солдатский ранний», «Ранняя из Бугуль-Булака», «Катюша», «Малоалматинский круглый», «Рекорд Бель-Булака», «Иссыкский устойчивый», «Гигант Котур-Булака», «Микушинская репка», «Заилийский витаминный», «Красавица Кок Бас-Тау», «Котурбулакский нежный», «Крупноплодный ребристый», «Оранжевый шарик», «Абрикосовый виноград», «Краса Джунгарии», «Абрикосовое яблочко»;

**5 сорто-клонов яблони Недзвецкого:** «Джунгарская крупносеменная», «Ася», «Джунгарская пурпуровая», «Джунгарская подвойная», «Джунгарская»;

**2 сорта-клона яблони Киргизов:** «Джунгарская крупноплодная», «Джунгарская осеннеплодная»;

**20 сорто-клонов яблони Сиверса:** «Джунгарская шатровидная», «Аскар», «Кетменская», «Урджарская красавица», «Урджарская ароматная», «Подвой из Тарбагатая», «Краса Тарбагатая», «Тарбагатайский карлик», «Тарбагатайская», «Заилийская летняя», «Заилийское зеленоплодное», «Заилийское среднеплодное», «Заилийское раннецветущее», «Заилийская», «Пихтовая красавица», «Джунгарская желтая», «Джунгарский сидровый», «Гибрид Б-41», «Урджарская красная», «Заилийская медовая»;

<sup>190</sup> Приказ Министра сельского хозяйства РК от 26 марта 2009 г. № 168. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 27 апреля 2009 г. № 5646 «Об утверждении форм описания сорта с заключением на выдачу патента, заключения о патентоспособности сорта (о выдаче патента на селекционное достижение в растениеводстве), заключения об отказе в выдаче патента на селекционное достижение в растениеводстве и заключения по результатам проверки наименования селекционного достижения».



## **2 сорта сосны обыкновенной: «Сымбатты карагай» и «Буландинская».**

Еще одним важнейшим правом автора-селекционера является право на вознаграждение, которое возникает у него с того момента, когда селекционное достижение начали фактически использовать. Данное право раскрыто в п. 4 ст. 12 Закона об охране селекционных достижений, в котором раскрываются его пределы и условия реализации. Так, автор имеет право на получение от патентообладателя вознаграждения за использование созданного, выявленного или выведенного им селекционного достижения в течение срока действия патента (п. 4 ст. 12). Из прямого указания данной нормы является очевидным, что если селекционное достижение не используется на практике, то автор не может требовать от патентообладателя выплаты вознаграждения, если иное не установлено соглашением между ними.

Размер и условия выплаты вознаграждения определяются договором, заключенным между патентообладателем и автором. В то же время в целях защиты прав авторов законом устанавливается минимальный размер вознаграждения в размере не менее 5% от сумм ежегодных поступлений, получаемых патентообладателем за использование селекционного достижения, включая поступления от продажи лицензии.

По справедливому утверждению А.П. Сергеева, речь в данном случае идет лишь о минимальном размере вознаграждения, на которые не должны ориентироваться суды, разрешающие споры между селекционерами и патентообладателями. Наиболее соответствующим смыслу закона является ориентация на тот размер выгоды, который получен патентообладателем от использования селекционного достижения. Поэтому при недостижении соглашения между патентообладателем и автором относительно размера вознаграждения суд может присудить в пользу последнего 10, 20, 30 и более процентов от всех поступлений от использования селекционного достижения. Установленная законом минимальная ставка вознаграждения селекционера означает лишь, что в любом случае он не может получить меньше, чем указано в законе, в том числе и тогда, когда в договоре между ним и патентообладателем указана меньшая цифра<sup>191</sup>.

Законом регламентирован также и срок, в течение которого это вознаграждение должно быть выплачено. Вознаграждение выплачивается автору в течение шести месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось селекционное достижение, если договором автора с патентообладателем не предусмотрено иное.

Если сорт, порода созданы, выявлены или выведены несколькими авторами, вознаграждение распределяется в соответствии с соглашением между ними. Все споры, возникающие по данному вопросу, рассматриваются в судебном порядке.

---

<sup>191</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 665.

**Далее рассмотрим права и обязанности владельцев патента на селекционное достижение (патентообладателей).**

В отличие от автора-селекционера, патентообладатель имеет только исключительное право на использование селекционного достижения при условии, что такое использование не нарушает прав других патентообладателей. Важной гарантией прав патентообладателя является установление на законодательном уровне правила, что третьи лица, не вправе использовать селекционное достижение без его согласия. В целях конкретизации исключительности прав патентообладателя ст. 14 Закона об охране селекционных достижений содержит исчерпывающий перечень действий в отношении селекционных достижений, на которые требуется разрешение патентообладателя. К ним относятся:

- 1) производство или воспроизводство (размножение);
- 2) доведение до посевных кондиций семян для целей размножения;
- 3) предложение к продаже;
- 4) продажу или иные виды сбыта;
- 5) вывоз с территории РК;
- 6) ввоз на территорию РК;
- 7) хранение для вышеуказанных целей.

Право патентообладателя распространяется также на растительный материал, товарных животных, которые были произведены из семян, от племенных животных, введенных в гражданский оборот без разрешения обладателя патента.

Разрешение патентообладателя необходимо получить также на охраняемое селекционное достижение для совершения вышеуказанных действий с семенами сорта и племенным материалом породы, которые:

- 1) существенно наследуют признаки селекционных достижений, если эти селекционные достижения сами не унаследовали признаки другого селекционного достижения;
- 2) не явно отличаются от селекционного достижения;
- 3) требуют многократного использования селекционного достижения для воспроизводства.

За патентообладателем закреплены не только права на селекционное достижение, но и ряд обязанностей.

В частности, патентообладатель обязан вводить в гражданский оборот сорт, породу, допущенные к использованию в производстве; поддерживать сорт, породу в течение срока действия патента для сохранности признаков, указанных в официальном описании, установленном государственной комиссией в целях охраны сорта, породы; ежегодно производить оплату за поддержание патента в силе (п. 5 ст. 14 Закона об охране селекционных достижений). Кроме того, из ст. 12 Закона об охране селекционных достижений вытекает еще одна обязанность патентообладателя по выплате вознаграждения автору селекционного достижения. При этом размер и

условия выплаты вознаграждения определяются договором, заключенным между патентообладателем и автором.

Кроме обязанностей, установленных законом, патентообладатель может принимать на себя и иные обязанности, например, на основании лицензионного договора.

Далее рассмотрим **особенности использования селекционного достижения.**

Использование селекционного достижения возможно также путем передачи патентообладателем прав на него по лицензионному договору. Данному вопросу посвящена отдельная глава в Законе об охране селекционных достижений (гл. 5 «Использование селекционного достижения»).

Объем передаваемого права использования селекционного достижения определяется видами лицензий, перечисленных в п. 2 ст. 18 Закона об охране селекционных достижений. Лицензия может быть **простой неисключительной** (с сохранением за лицензиаром возможности его использования и права выдачи лицензии другим лицам), **исключительной** (с сохранением за лицензиаром возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам), **полной** (без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам).

По общему правилу лицензия предполагается простой, неисключительной, если в лицензионном договоре не указан иной вид лицензии.

Право использования селекционного достижения по неисключительной лицензии может быть передано лицензиатом др. лицу по сублицензионному договору лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

И лицензионный, и сублицензионный договоры заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Патентообладатель может подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении любому лицу права на получение лицензии на использование селекционного достижения. Иными словами, патентообладатель предоставляет **открытую лицензию.**

В случае, если кто-либо изъявит желание приобрести указанную лицензию, он должен заключить с патентообладателем договор о платежах с обязательной регистрацией его в уполномоченном органе. Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию сохраняет свою силу в течение трех лет с даты публикации в бюллетене сведений об открытой лицензии. В пределах указанного срока оплата за поддержание патента в силе снижается на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии.

Законом об охране селекционных достижений предусмотрен также порядок выдачи принудительной лицензии (ст. 20).

Так, если селекционное достижение патентообладателем не используется либо он отказывается от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, любое лицо может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему **принудительной неисключительной лицензии**.

Принудительная лицензия может быть выдана при условии, что будут соблюдены следующие требования:

1) заявление о выдаче принудительной лицензии может быть подано не ранее трех лет с даты выдачи патента;

2) патентообладатель должен отказать заявителю в праве производить или реализовывать семена, племенной материал или не готов предоставить такое право;

3) должны отсутствовать уважительные причины, препятствующие патентообладателю предоставить заявителю право на использование селекционного достижения;

4) лицо, испрашивающее принудительную лицензию, должно доказать, что в финансовых и иных отношениях оно в состоянии компетентно и эффективно пользоваться лицензией;

5) должна быть уплачена пошлина за выдачу принудительной лицензии<sup>192</sup>.

Закон об охране селекционных достижений предоставляет возможность в любое время в течение срока действия исключительного права на селекционное достижение заключить договор **уступки патента или права на получение патента на селекционное достижение**. Договор уступки заключается в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе. Регистрация договора уступки осуществляется по результатам экспертизы его материалов, проводимой экспертной организацией. Порядок регистрации договора уступки патента и права на получение патента на селекционные достижения регламентирован ст. 20-1 Закона об охране селекционных достижений.

Таким образом, использование селекционного достижения имеет свою специфику, что обусловило его выделение в качестве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности. Процесс введения в хозяйственный оборот селекционных достижений является сложным и охватывает более длительный период времени, нежели другие объекты промышленной собственности.

---

<sup>192</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 671.

#### **§5.4. Патентная форма охраны селекционных достижений. Срок действия патента на селекционное достижение**

Использование селекционного достижения как объекта интеллектуальной собственности направлено на его коммерциализацию, т.е. на получение прибыли от введения его в хозяйственный оборот.

Регламентированный законом порядок закрепления прав на селекционное достижение практически совпадает с порядком оформления прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

В то же время селекционные достижения обладают своей спецификой, что отражается на процедуре закрепления прав на них и дальнейшем использовании.

Право на подачу заявки на выдачу патента принадлежит автору или его правопреемнику. В случае, если селекционное достижение создано, выявлено или выведено при выполнении служебного задания или служебных обязанностей, право на подачу заявки на выдачу патента принадлежит работодателю, если договором между автором и работодателем не предусмотрено иное. Заявка может быть подана несколькими заявителями, если они совместно создали, выявили или вывели селекционное достижение или являются правопреемниками авторов. Заявка может быть подана через представителя, который в силу полномочий, основанных на доверенности, ведет дела, связанные с получением патента (п. 1 ст. 5 Закона об охране селекционных достижений).

Работники государственных комиссий по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в течение всего периода работы в комиссии не имеют права подавать заявки на выдачу патента РК на селекционное достижение, за исключением случаев селекционной работы по созданию, выявлению и выведению селекционного достижения, проведенной до осуществления трудовых функций в государственной комиссии (п. 1-1 ст. 5).

Физические лица, проживающие за пределами РК, или иностранные юридические лица ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе, подают возражения в апелляционный совет и принимают участие в их рассмотрении через патентных поверенных, зарегистрированных в уполномоченном органе. Физические лица, постоянно проживающие в РК, но временно находящиеся за ее пределами, могут вести дела, связанные с патентами, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах РК. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем или патентообладателем (п. 2 ст. 5). Правовое положение патентного поверенного регламентировано статьями 22-4 (патентные поверенные), 22-5 (права и обязанности патентного поверенного), 22-6 (отзыв и аннулирование свидетельства патентного поверенного).

Заявка на выдачу патента подается в экспертную организацию на государственном или русском языке. Новеллой законодательства РК является

возможность подачи заявки в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью. Установление подобной возможности является следствием развития информационных технологий и направлено на упрощение процедуры оформления прав на селекционные достижения.

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение оформляется на каждый сорт растений, породу животных и должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента;
- 2) анкету селекционного достижения;
- 3) доверенность в случае ведения делопроизводства через представителя.

К заявке на выдачу патента на селекционное достижение прилагается документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера, которые могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки.

Требования к документам заявки и порядок их рассмотрения определяются уполномоченным органом, в частности, в настоящее время действует приказ и.о. Министра юстиции РК от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности»<sup>193</sup>.

На данном этапе проводится предварительная экспертиза заявки на выдачу патента на селекционное достижение, регламентированная статьей 8 Закона об охране селекционных достижений. Предварительная экспертиза проводится экспертной организацией на предмет проверки наличия необходимых документов и выполнения установленных к ним требований, а также с целью определения даты приоритета заявки, предусмотренного ст. 7 Закона об охране селекционных достижений.

При получении положительного результата предварительной экспертизы экспертной организацией принимается решение о дальнейшем рассмотрении заявки. Копии заявки и анкеты селекционного достижения направляются государственной комиссии.

Если предварительной экспертизой установлено, что заявка не соответствует установленным требованиям, то принимается решение об отказе в ее дальнейшем рассмотрении, о чем заявитель уведомляется в месячный срок. Сведения о заявках, по которым в результате предварительной экспертизы вынесено положительное решение, публикуются в бюллетене по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки. Таким образом, все заинтересованные лица считаются оповещенными о факте подачи заявки.

Начиная с даты публикации сведений о заявке до даты выдачи патента селекционному достижению, заявленному к охране, предоставляется временная правовая охрана. В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона об охране

---

<sup>193</sup> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 года № 6234.

селекционных достижений, в этот период заявителю разрешена продажа и иная передача семян, племенного материала только для научных целей и в случаях, если продажа и иная передача связаны с переуступкой права на селекционное достижение или с производством семян, племенного материала по заказу заявителя с целью создания их запаса. В случае нарушения заявителем или с его согласия другим лицом указанных требований временная правовая охрана считается ненаступившей.

В случае, если в период временной охраны селекционного достижения какое-либо лицо совершит действия по использованию селекционных достижений без разрешения патентообладателя (предусмотренные в п. 1 ст. 14), то после получения патента патентообладатель имеет право получить компенсацию от нарушителя. Однако данное правило на практике может быть не реализовано в связи с тем, что длительные сроки проведения испытания и апробации приводят к тому, что к моменту признания селекционного достижения охраняемым уже тяжело будет доказать причиненный ущерб, отсутствует субъект правонарушения и т.д.

После подачи заявки и принятия положительного решения предварительной экспертизы начинается следующий этап в оформлении права на селекционное достижение – рассмотрение материалов заявки государственной комиссией. В задачи государственной комиссии входит определение патентоспособности селекционного достижения. Государственная комиссия может запросить и другие документы и материалы, необходимые для экспертизы заявленного сорта, породы.

Вопросу экспертизы селекционных достижений на патентоспособность посвящена ст. 10 Закона об охране селекционных достижений. Кроме того, порядок рассмотрения заявки на проведение экспертизы по существу определяется Правительством РК. Так, постановлением Правительства РК от 15 августа 2008 г. № 751 утверждены Правила рассмотрения заявки на проведение экспертизы селекционных достижений на патентоспособность<sup>194</sup>.

Причем вначале государственная комиссия проверяет селекционное достижение на соответствие критерию новизны. Если сорт, порода не соответствуют критерию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента. В случае же соответствия селекционного достижения критерию новизны государственными комиссиями проводятся испытания сорта, породы на отличимость, однородность и стабильность (так называемый DUS-test<sup>195</sup>) по принятым методикам в установленные сроки.

Если сорт растения или порода животного соответствуют условиям патентоспособности, соответствующая государственная комиссия составляет официальное описание сорта, породы, на основании которого экспертная

---

<sup>194</sup> Постановление Правительства РК от 15 августа 2008 г. № 751 «Об утверждении Правил рассмотрения заявки на проведение экспертизы селекционных достижений на патентоспособность и о внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года №310».

<sup>195</sup> Отличимость (distinctness), однородность (uniformity), стабильность (stability).

организация принимает решение о выдаче патента. Это и будет следующий этап в оформлении патентных прав на селекционное достижение.

Необходимо обратить внимание, что в отличие от других объектов промышленной собственности, рассмотрение заявки на получение патента и проведение экспертизы заявленного селекционного достижения осуществляется не одним уполномоченным органом, а двумя. Так, решение о получении патента на селекционное достижение принимается заинтересованным юридическим или физическим лицом самостоятельно и заявка об этом подается в экспертную организацию - РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК<sup>196</sup>.

В функции экспертной организации входит прием заявок на селекционные достижения, проведение предварительной экспертизы селекционных достижений, проведение экспертизы договоров уступки патента или права на получение патента на селекционное достижение, а также лицензионных и сублицензионных договоров, ведение Государственного реестра селекционных достижений, выдача патентов и авторских свидетельств, обеспечение официальных публикаций, касающихся охраны селекционных достижений.

Ниже приведем данные (*таблицы 1 и 2*) по количеству поданных заявок и выданных патентов на селекционные достижения за период с 2004 по 2011 г.г.<sup>197</sup>.

*Таблица 1*

**Подача заявок и выдача патентов  
на породы животных по годам**

Показатель		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>Всего</b>
Количество поданных заявок	Национальными заявителями	3	14	6	17	32	18	9	19	<b>118</b>
	Иностранцами заявителями	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество выданных патентов	Национальным заявителям	3	-	-	9	1	8	10	19	<b>50</b>
	Иностранцам заявителям	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Так, в 2011 г. по сравнению с показателями прошлого года количество выданных патентов на породы животных показывает повышение на 90%.

<sup>196</sup> Постановление Правительства РК от 11 июля 2002 г. № 756 «О создании Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан».

<sup>197</sup> Годовой отчет РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» за 2011 год.



Таблица 2

**Подача заявок и выдача патентов  
на сорта растений по годам**

Показатель		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Количество поданных заявок	Национальными заявителями	-	70	30	58	147	110	58	82	<b>555</b>
	Иностранцами заявителями	-	1	5	-	-	2	5	4	<b>17</b>
Количество выданных патентов	Национальным заявителям	-	-	43	2	-	12	64	31	<b>152</b>
	Иностранцам заявителям	-	-	-	-	-	1	5	-	<b>6</b>

В таблице 3 приведено распределение выданных патентов на селекционные достижения по годам по регионам, данные которой указывают на то, что наибольшее количество патентообладателей приходится на Костанайскую область – 17 (34%).

Таблица 3

**Распределение выданных патентов на селекционные достижения  
по регионам Казахстана по годам**

Регион	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
г. Алматы	-	-	43	3	1	20	41	10	<b>118</b>
Алматинская область	-	-	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
г. Астана	-	-	-	1	-	-	-	3	<b>4</b>
Акмолинская область	-	-	-	2	-	-	15	9	<b>26</b>
Актюбинская область	-	-	-	-	-	-	-	4	<b>4</b>
Восточно-Казахстанская область	-	-	-	4	-	-	6	-	<b>10</b>
Жамбылская область	-	-	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
Западно-Казахстанская область	1	-	-	-	-	-	4	-	<b>5</b>
Костанайская область	1	-	-	-	-	-	5	17	<b>23</b>

Карагандинская область	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Кызылординская область	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Южно-Казахстанская область	-	-	-	1	-	-	3	2	6
Всего	3	-	43	11	1	20	74	50	202

Экспертизу сортов растений и пород животных на патентоспособность и хозяйственную полезность осуществляют следующие государственные комиссии:

- Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных растений Министерства сельского хозяйства РК;

- Государственная комиссия по испытанию и апробации пород Министерства сельского хозяйства РК.

Данные государственные комиссии ведут государственные реестры соответствующих селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве<sup>198</sup>.

Как видим, одного наличия патента на результат недостаточно для его использования в производстве. Для этого необходимо, кроме предоставления правовой охраны, включение сведений о селекционном достижении в особый документ - Государственный реестр селекционных достижений. Это объясняется особой ответственностью за рекомендацию по использованию объектов. Ведь использованием является не что иное, как употребление нового растения или сорта растения в качестве продукта питания. Поэтому реализация исключительного права патентообладателя обоснованно, на наш взгляд, осложнена дополнительными административными мерами контроля<sup>199</sup>.

Таким образом, еще одной особенностью системы правовой охраны селекционных достижений является сочетание в ней административных и гражданско-правовых начал<sup>200</sup>.

В то же время считаем, что разделение функций приема заявок на выдачу патента на селекционное достижение и экспертизы сортов растений, пород животных на патентоспособность между двумя органами не может не отразиться на развитии системы правовой охраны селекционных достижений в целом. В этой связи полагаем необходимым передать все полномочия,

<sup>198</sup> Приказ и.о. Министра сельского хозяйства РК от 25 февраля 2010 г. № 118. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 2 апреля 2010 г. № 6153 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан».

<sup>199</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий. Изд. 2-е, испр. и доп., с использованием судебной практики. Отв. ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – С. 695.

<sup>200</sup> Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности в Республике Казахстан: монография. – Алматы, Жеті жарғы, 2001. – С. 230.

связанные с выдачей охранного документа на селекционные достижения, в компетенцию одного органа - Министерства сельского хозяйства, - что, несомненно, должно благотворно отразиться на качестве проводимых экспертиз.

Следует отметить, что введение патентной формы охраны результатов селекционной деятельности является новеллой Закона об охране селекционных достижений, ведь в советский период селекционные достижения подлежали лишь авторско-правовой охране, в частности, авторам селекционных достижений выдавались авторские свидетельства на результаты селекции.

Как и в патентном праве, законодательство о селекционных достижениях устанавливает определенные изъятия из сферы действия исключительных прав патентообладателя, возлагает на него определенные обязанности, предоставляет возможность распоряжаться патентом, регламентирует основания досрочного прекращения его действия и т.д. Однако имеются и весьма важные отличия, большая часть из которых определяется особенностями объекта охраны<sup>201</sup>.

Основной формой правовой охраны селекционных достижений в РК является патент, который выдается экспертной организацией по результатам проведенной государственной комиссией экспертизы.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включенных в описание сорта, породы.

Срок действия патента на сорта растений составляет 25 лет, породы животных - 30 лет, на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе их подвоев, составляет - 35 лет с даты подачи заявки в экспертную организацию (п. 5 ст. 3 Закона об охране селекционных достижений).

Срок действия патента продлевается уполномоченным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 10 лет.

Права патентообладателя действуют до тех пор, пока патент на селекционное достижение сохраняет силу в течение установленных законом сроков. По истечении данных сроков селекционное достижение переходит во всеобщее достояние и может быть использовано любым лицом.

В то же время Закон об охране селекционных достижений предусматривает и иные основания прекращения действия патента, в частности, в силу признания его недействительным (ст. 21), а также аннулирования и досрочного прекращения действия патента (ст. 22).

Признание патента недействительным означает, что патентная охрана не возникла, а патент на селекционное достижение не действует с момента его выдачи. Основаниями для оспаривания и признания патента недействительным являются, в частности, следующие случаи:

---

<sup>201</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: «Теис», 1996. - С. 666.

1) патент был выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и стабильности селекционного достижения, представленных заявителем;

2) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны и отличимости;

3) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для получения патента.

Любое заинтересованное лицо вправе подать возражение в уполномоченный орган. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в шестимесячный срок с даты его поступления, если не потребуются проведение дополнительных испытаний. Лицо, подавшее возражение, обязано ознакомить патентообладателя с возражением. Решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде лицом, подавшим возражение, или патентообладателем в течение шести месяцев с даты получения ими решения.

В то время как патент признается недействительным с момента его выдачи, то при его аннулировании он прекращает свое действие лишь на будущее время, а весь предшествующий период патент считается действующим.

Патент на селекционное достижение аннулируется уполномоченным органом в следующих случаях:

1) признание патента недействительным;

2) несоответствие более сорта, породы показателям однородности и стабильности;

3) непредставление патентообладателем по просьбе экспертного органа в течение 12 месяцев необходимой информации, семян, племенного материала и документов для проверки сохранности сорта, породы или отсутствия условий для проведения инспекции сорта, породы на месте в этих целях;

4) аннулирование наименования селекционного достижения после выдачи патента, если патентообладатель не предложил другое, более подходящее, наименование.

Действие патента может быть прекращено досрочно. Конкретными основаниями для этого являются:

1) заявление, поданное патентообладателем в уполномоченный орган с даты публикации в бюллетене сведений о досрочном прекращении действия патента;

2) неоплата в установленный срок поддержания патента в силе с даты истечения установленного срока оплаты.

В данном параграфе были рассмотрены лишь основные черты патентной формы охраны селекционных достижений. В целом, на сегодняшний день, национальное законодательство РК обеспечивает надлежащий уровень функционирования системы охраны прав на селекционные достижения.

## **§5.5. Защита прав на селекционные достижения**

Защита прав авторов-селекционеров и патентообладателей, безусловно, предполагает применение соответствующих мер, направленных на их восстановление, пресечение правонарушения и привлечение нарушителей к ответственности. В общих чертах система этих мер совпадает с теми мерами защиты, которые установлены действующим законодательством в отношении других объектов интеллектуальной собственности.

Защита прав авторов-селекционеров и патентообладателей осуществляется преимущественно в юрисдикционной форме, которая, в свою очередь, подразделяется на общий и специальный порядки. Специальный порядок подразумевает обращение к административной процедуре защиты нарушенных прав авторов и патентообладателей. Данная процедура регламентирована статьями 22-1, 22-2 и 22-3 гл. 6-1 Закона об охране селекционных достижений. Таким образом, все споры физических и юридических лиц, связанные с применением указанного закона, рассматриваются апелляционным советом<sup>202</sup>, являющимся структурным подразделением Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК (далее - КИС МЮ РК) по досудебному рассмотрению споров.

Суть административной процедуры защиты нарушенных прав заключается в том, что в случаях, установленных Законом об охране селекционных достижений, заявитель, патентообладатель или его правопреемник, заинтересованное лицо подает возражение в апелляционный совет КИС МЮ РК на следующие решения:

- 1) уполномоченного органа об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки на выдачу патента на селекционное достижение;
- 2) об отказе в выдаче патента на селекционное достижение;
- 3) против выдачи патента на селекционное достижение.

Рассмотрим указанные случаи подробнее.

1. Заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на решение об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки в течение двух месяцев с даты получения решения. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления. Решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде заявителем в течение шести месяцев с даты получения им решения (п. 5 ст. 8).

2. Если при проведении экспертизы установлено, что сорт, порода не отвечают требованиям патентоспособности, уполномоченный орган на основании заключения государственной комиссии принимает решение об отказе в выдаче патента, о чем заявителю направляется письменное уведомление в месячный срок. Заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на решение об отказе в выдаче патента в трехмесячный

---

<sup>202</sup> Приказ Министра юстиции РК от 12 марта 2010 г. № 81. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 2 апреля 2010 г. № 6154 «О некоторых вопросах апелляционного совета».

срок с даты его получения. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в трехмесячный срок со дня его поступления. Решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде заявителем в течение шести месяцев с даты получения им решения (п. 5 ст. 10).

3. Возражение против выдачи патента по основаниям, что он был выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и стабильности селекционного достижения, а также несоответствию критерию новизны и отличимости, подается в уполномоченный орган. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в шестимесячный срок с даты его поступления, если не потребуется проведение дополнительных испытаний. Лицо, подавшее возражение, обязано ознакомить патентообладателя с возражением. Решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде лицом, подавшим возражение, или патентообладателем в течение шести месяцев с даты получения ими решения (п. 2 ст. 21).

Законом об охране селекционных достижений также подробно регламентирован порядок подачи возражения в апелляционный совет. Так, например, возражение может быть подано заявителем или заинтересованным лицом как непосредственно, так и через представителя.

Возражение подается в уполномоченный орган на казахском и русском языках непосредственно или направляется по почте. Прилагаемые к возражению материалы представляются на казахском и русском языках. Если прилагаемые материалы представлены на др. языке, к возражению прилагается их нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и русский языки. Если возражение подано по факсимильной связи или электронной почте, оно должно быть подтверждено оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня получения такого возражения.

В случаях, когда заявителем пропущен срок подачи возражений, он может быть восстановлен при наличии уважительных причин и представлении документа об оплате восстановления пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока. Такое ходатайство представляется одновременно с возражением в апелляционный совет.

В случае подачи возражения через патентного поверенного или иного представителя доверенность подается на казахском и русском языках, если доверенность подается на др. (иностранном) языке, то доверенность должна быть переведена на казахский и русский языки, а перевод доверенности должен быть освидетельствован нотариально. К материалам возражения прилагается оригинал нотариально заверенной доверенности или он представляется вместе с копией секретарю апелляционного совета для подтверждения нотариального заверения.

Срок рассмотрения возражения может быть продлен по заявлению лица, подавшего возражение, а также патентообладателем, но не более чем на

шесть месяцев с даты истечения установленного срока для рассмотрения возражения.

Ст. 22-2 Закона об охране селекционных достижений предусмотрены основания отказа в рассмотрении возражения в апелляционном совете.

Так, в принятии возражения к рассмотрению отказывается, если:

- 1) возражение не подлежит рассмотрению в апелляционном совете;
- 2) возражение не подписано либо подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание;
- 3) возражение подано с нарушением установленного срока и возможность продления и восстановления указанного срока утрачена;
- 4) заявителем в установленный срок не устранены недостатки, касающиеся требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

При наличии указанных обстоятельств лицу, подавшему возражение, направляется уведомление о том, что полученное возражение не может быть принято к рассмотрению и считается неподанным.

Лицо, подавшее возражение, или его представитель может отозвать поданное возражение до оглашения решения коллегией апелляционного совета.

Нормативно определена также и процедура рассмотрения возражения на заседании коллегии апелляционного совета (ст. 22-3).

Рассмотрение возражения осуществляется на заседании коллегии апелляционного совета в составе не менее пяти ее членов. До момента начала рассмотрения спора должна быть обеспечена конфиденциальность персонального состава коллегии апелляционного совета. Для представления заключения на заседания коллегии апелляционного совета могут быть приглашены представители научных организаций и специалисты соответствующего профиля.

Коллегия апелляционного совета вправе перенести сроки проведения заседания в случаях:

- 1) невозможности рассмотрения возражения на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении возражения;
- 2) необходимости представления сторонами недостающих, дополнительных документов (доказательств) для принятия решения по существу;
- 3) по ходатайству сторон.

Лица, участвующие в рассмотрении возражения, имеют право:

- 1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, заказывать и получать их копии;
- 2) представлять доказательства;
- 3) участвовать в исследовании доказательств;
- 4) задавать вопросы участникам апелляционного процесса;
- 5) заявлять ходатайства;

6) давать устные и письменные объяснения членам коллегии апелляционного совета;

7) представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе рассмотрения возражения вопросам;

8) возражать против ходатайств, доводов и соображений др. лиц, участвующих в деле.

При разрешении спора по существу коллегия апелляционного совета выносит решение, которое принимается простым большинством голосов членов коллегии апелляционного совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании коллегии апелляционного совета является решающим.

По результатам рассмотрения возражений выносятся следующие решения:

- 1) об удовлетворении возражения;
- 2) о частичном удовлетворении возражения;
- 3) о переносе срока рассмотрения возражения;
- 4) об отказе в удовлетворении возражения.

В течение десяти рабочих дней с даты вынесения решения коллегия апелляционного совета подготавливает и направляет сторонам решение апелляционного совета. Решение апелляционного совета излагается в письменной форме и должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Решение апелляционного совета подписывается всеми членами коллегии апелляционного совета.

В свою очередь, в судебном порядке рассматриваются споры, связанные с нарушением законодательства о патентах, выданных на сорта и породы. К таковым в соответствии со ст. 23 Закона об охране селекционных достижений, в частности, относятся споры:

- 1) об авторстве на сорт, породу;
- 2) об установлении патентообладателя;
- 3) о нарушении исключительного права на использование и других имущественных прав патентообладателя;
- 4) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование селекционного достижения;
- 5) о выплате компенсаций, предусмотренных настоящим Законом;
- 6) о выплате вознаграждения автору в соответствии с договором;
- 7) о выдаче патента;
- 8) о выдаче принудительной лицензии;
- 9) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из патента.

Таким образом, защита авторских и патентных прав на селекционные достижения производится путем применения способов защиты, указанных как в самом Законе об охране селекционных достижений, так и в Общей части ГК РК. В свою очередь, выбор способа защиты из числа возможных чаще всего предопределен характером нарушения права и природой самого нарушения.



Отдельно Законом об охране селекционных достижений выделяется ряд специфических видов нарушений прав патентообладателя. Так, согласно п. 2 ст. 15 указанного Закона, физическое или юридическое лицо считается нарушающим права патентообладателя, если:

1) раскрывает без разрешения владельца патента составляющие коммерческую тайну сведения о сорте, породе, на которые подана заявка;

2) присваивает произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименование, которое отличается от зарегистрированного;

3) присваивает произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименование, схожее до степени смешения с наименованием селекционного достижения;

4) присваивает произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименование селекционного достижения, которые фактически не являются таковыми;

5) представляет документы, содержащие недостоверные сведения о селекционном достижении.

Лицо, нарушившее права патентообладателя, обязано уплатить владельцу патента компенсацию за использование селекционного достижения, а также возместить другие убытки, возникшие в результате нарушения Закона об охране селекционных достижений, в соответствии с законодательством. При этом сумма исковых требований определяется с момента причинения убытков и на период нарушения патента.

В ст. 17 Закона об охране селекционных достижений перечислены действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя в отношении использования селекционного достижения. К ним, в частности, относятся действия:

1) совершаемые в личных и некоммерческих целях;

2) совершаемые в экспериментальных целях;

3) по использованию селекционных достижений в качестве исходного материала для выведения других сортов и пород, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст. 14 указанного Закона.

Наиболее часто встречающимся нарушением прав автора-селекционера является посягательство на его право авторства, которое либо присваивается другими лицами, либо оспаривается как таковое. Способом его защиты обычно выступает иск о признании права авторства, имеющий целью подтверждение прав действительного создателя нового биологического решения либо устранение возникших сомнений относительно авторства. Разновидностями такого иска является требование о включении лица, принимавшего творческое участие в создании нового сорта растения или породы животного, в число соавторов, либо, наоборот, иск об исключении

каких-либо лиц из числа соавторов как не имеющих на это законное основание<sup>203</sup>.

В случае же нарушения права автора-селекционера на авторское имя основными способами защиты являются требования о восстановлении прежнего положения либо о прекращении правонарушения или устранении его последствий. Так, автор-селекционер может настаивать на внесении изменений в официальные публикации о новом сорте растения или породе животного, в которых не указано либо искажено его авторское имя, он вправе требовать доведения до сведения третьих лиц исправлений информации в иной форме и т.п.

Право автора-селекционера, не являющегося патентообладателем, на получение авторского вознаграждения за использование селекционного достижения в растениеводстве или животноводстве в случае его нарушения патентообладателем может быть защищено с помощью иска о принудительном взыскании вознаграждения. Основываясь на соответствующих нормах ГК РК, автор селекционного достижения вправе требовать возмещения ему убытков, вызванных задержкой выплаты причитающихся ему сумм.

Нарушение прав патентообладателя, выражающееся в несанкционированном использовании принадлежащего ему селекционного достижения, может быть также пресечено с помощью иска о прекращении правонарушения. В соответствии с п. 4 ст. 15 Закона об охране селекционных достижений, обладатель исключительной или неисключительной лицензии может предъявлять требования к нарушителю патента по письменному разрешению патентообладателя или по его доверенности.

Таким образом, законодательная регламентация вопросов гражданско-правовой защиты прав на селекционные достижения направлена на обеспечение восстановления нарушенных прав их авторов и патентообладателей.

В заключение рассмотрения главы отметим, что изучение и анализ практики судов РК, в частности гражданских и уголовных дел о нарушениях прав интеллектуальной собственности, рассмотренных в 2008-2013 гг., показал, что за указанный период не было возбуждено ни одного судебного дела о защите прав на селекционное достижение.

---

<sup>203</sup> Лебедев В.Ю. Проблемы правовой охраны селекционных достижений в Республике Молдова. Дисс... докт. юрид. наук. - Кишинев, 2000. – С. 288.

## **Глава 6. ПРАВО НА ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ**

§6.1. Понятие и условия правовой охраны топологии интегральных микросхем

§6.2. Субъекты прав на топологии интегральных микросхем

§6.3. Содержание прав на топологии интегральных микросхем

§6.4. Оформление прав на топологии интегральных микросхем. Срок действия исключительного права на использование топологии интегральных микросхем

§6.5. Распоряжение правами на топологии интегральных микросхем

§6.6. Защита прав на топологии интегральных микросхем

### **§6.1. Понятие и условия правовой охраны топологии интегральных микросхем**

Со второй половины XX в. во всем мире развивается микроэлектроника. В различных технических устройствах используются интегральные микросхемы – микроэлектронные изделия, включающие электронные схемы, которые состоят из отдельных элементов, находящихся в определенных связях друг с другом.

К сегодняшнему моменту основные производители интегральных микросхем расположены в таких странах, как США, Япония, Корея, Тайвань, а также странах Европы.

Впервые правовая охрана топологий интегральных микросхем была предоставлена в США, где в 1984 г. приняли Закон об охране полупроводниковой интегральной микросхемы (the Semiconductor Chip Protection Act of 1984). Позднее, в 1985 г. аналогичный Закон был принят в Японии (Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit of 1985), Европейский союз (Council Directive 1987/54/EEC of 16 Dec. 1986 on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products), Великобритания (the Copyright, Designs and Patents Act, 1988), Австралия (the Circuit Layouts Act of 1989). К началу 90-х годов специальные законы о правовой охране топологий интегральных микросхем приняли практически все страны ЕС.

В 1989 г. под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности в Вашингтоне было подписано Соглашение о защите интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем (далее – Вашингтонское соглашение). Ведущие страны-производители (США, Япония) отказались подписать данное соглашение, поскольку, по их мнению, ряд положений Соглашения противоречит их интересам, в то время как развивающиеся страны выразили согласие с положениями Соглашения. Соглашение так и не вступило в силу потому, что не было ратифицировано достаточным числом стран. Большинство основных положений

Вашингтонского соглашения было включено в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

По Вашингтонскому соглашению под топологией понимается трехмерное, свободное расположение элементов, по крайней мере, с одним активным элементом, а также нескольких или всех соединений интегральной схемы, т.е. трехмерное расположение элементов, подготовленное для изготовления интегральной схемы. Такая топология считается охраноспособной в соответствии с положениями соглашения, если она была создана собственными усилиями ее создателя и на момент создания не являлась общеизвестной, по мнению конструкторов топологий и производителей интегральных схем.

Под охраной интеллектуальной собственности в отношении топологий, которая требуется в соответствии с Вашингтонским соглашением и поправками в соглашении ТРИПС (по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности), понимается запрет на совершение следующих действий без разрешения правообладателя по меньшей мере в течение 10 лет:

- воспроизводить, полностью или частично использовать охраняемую топологию каким бы то ни было способом в интегральной схеме, кроме случаев воспроизводства любой ее части, которая не является оригинальной;
- импортировать, продавать или иным способом распространять охраняемую топологию или интегральную схему, которая содержит такую топологию, в коммерческих целях.

Процедура обеспечения этих прав на топологию интегральных микросхем не описана в Вашингтонском соглашении. Таким образом, договаривающаяся сторона может беспрепятственно выполнять свои обязательства в соответствии с Вашингтонским соглашением на основании специального законодательства о топологии интегральных микросхем или в соответствии с законодательством об авторском праве, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, недобросовестной конкуренции или любого др. законодательства либо их сочетания.

Договаривающиеся стороны имеют право предусмотреть регистрацию топологии как условие для обеспечения правовой охраны.

Для прав в отношении топологий Вашингтонским соглашением предусмотрены три исключения. Во-первых, третья сторона имеет право на действия в отношении топологии в целях оценки, анализа, исследования или обучения. Во-вторых, третья сторона имеет право на копирование топологии или ее части с целью создания другой, оригинальной топологии. Согласно Вашингтонскому соглашению, такая вторичная топология не является нарушением прав в отношении первичной топологии. Наконец, третья сторона имеет право на любые действия в отношении топологии, созданной независимо<sup>204</sup>.

---

<sup>204</sup> [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30857129&page=2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30857129&page=2). Курс по защите Интеллектуальных Прав для Судей Специализированного Хозяйственного Суда Республики Казахстан. – Прага, 2010.

В Казахстане правовая охрана топологий интегральных микросхем обеспечивается ГК РК, Законом РК от 29 июня 2001 г. № 217 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее – Закон о топологиях). Данный Закон ввел специальную правовую охрану топологий интегральных микросхем, отличающуюся от патентной и авторско-правовой. При этом следует обратить внимание на п. 3 ст. 1013 ГК РК, предусматривающий бланкетную норму к статьям 994-997 ГК РК. Таким образом, из приведенного следует, что охрана топологий интегральных микросхем обеспечивается нормами о патентах.

На сегодняшний день в РК нет ни одной зарегистрированной топологии интегральных микросхем.

Согласно пп. 3) ст. 1 Закона о топологиях **топологией интегральной микросхемой** является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

В соответствии с пп. 2) ст. 1 Закона о топологиях **интегральная микросхема** - микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие (пп. 2) ст. 1 Закона).

В соответствии со ст. 1013 ГК РК предусмотрено, что для признания охраноспособности топологий интегральных микросхем топология должна отвечать требованию оригинальности. Оригинальной топологией интегральной микросхемы признается созданное в результате творческой деятельности автора, зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Аналогичные нормы имеют место быть в Законе. Так, в соответствии с пунктами 1, 2 ст. 5 Закона о топологиях правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное.

В пунктах 3, 4 указанной статьи Закона о топологиях закрепляется, что топологии, состоящей из элементов, которые являются общеизвестными разработчикам и изготовителям интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана только в том случае, если совокупность таких элементов в целом удовлетворяет требованиям оригинальности.

Появление идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, не прерывает и не прекращает течения срока действия исключительного права на топологию.

Правовая охрана, предоставляемая Законом о топологиях, не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии.

## **§6.2. Субъекты прав на топологии интегральных микросхем**

Субъектами права на топологии интегральных микросхем являются авторы, а также иные правообладатели.

Первоначальным обладателем личных неимущественных прав является автор. Автором топологии признается физическое лицо, творческим трудом которого она создана. Личные неимущественные права возникают у автора топологии в силу факта творческого создания. Право авторства на топологию является неотчуждаемым личным неимущественным правом и охраняется бессрочно. Если в создании топологии участвовало несколько физических лиц, все они считаются ее авторами (соавторами). Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание топологии, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо способствовавшие оформлению права на нее и ее использование.

Под правообладателем понимается автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом, полученным в силу закона или договора.

Исключительное право на топологию принадлежит автору топологии либо работодателю, или заказчику.

Исключительное право на топологию, созданную в порядке выполнения служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и автором не предусмотрено иное. Автор может принять на себя по договору обязательство создать топологию и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на топологию.

Исключительное право на топологию может быть передано полностью или частично другому лицу по договору, а также переходит в порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица - правообладателя.

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать топологию определенным способом.

## **§6.3. Содержание прав на топологии интегральных микросхем**

Объекты права интеллектуальной собственности являются по своей сути правами. В российском праве закрепился термин «интеллектуальные права», которое в казахстанском праве не используется, но мы полагаем, может быть

применен в учебной литературе как сокращенный вариант выражения «права интеллектуальной собственности».

Комплекс интеллектуальных прав в отношении топологии интегральных микросхем как разновидности объектов интеллектуальной собственности не имеет специального термина, как, например, в отношении произведений и изобретений есть авторское и патентное право.

Автору конкретной топологии интегральной микросхемы принадлежат право авторства и исключительное право.

Право авторства, т.е. право признаваться автором конкретного результата, возникает на все объективированные результаты интеллектуальной деятельности. При этом для топологий интегральных микросхем это единственное личное неимущественное право, подлежащее охране. В силу п. 1 ст. 116 ГК РК личные неимущественные блага и права неотчуждаемы и непередаваемы иным способом, за исключением случаев, установленных законодательными актами. Данное право существует на протяжении жизни автора и не может перейти к третьим лицам на основании договора и по наследству. Если топология интегральных микросхем создана творческим трудом двух и более лиц, такие лица считаются соавторами топологии.

Исключительное право на топологию – имущественное право правообладателя использовать топологию любым способом по своему усмотрению. Правообладателем могут выступить сам автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом, полученным в силу закона или договора.

Правообладатель имеет право использовать топологию любым способом по своему усмотрению, в частности, путем изготовления интегральных микросхем с такой топологией, включая право запрещать использование этой топологии другим лицам без соответствующего разрешения правообладателя.

Исключительное право состоит из двух правомочий: права использования и права распоряжения.

В ГК РК, Законе о топологиях содержание исключительного права на топологию раскрывается через запрещающие нормы.

В соответствии с п. 4 ст. 7 Закона о топологиях нарушением исключительного права на топологию является совершение без разрешения правообладателя следующих действий:

1) копирование топологии в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом, за исключением копирования только той ее части, которая не является оригинальной;

2) применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, интегральной микросхемы с этой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему.

В п. 3 ст. 1014 ГК РК содержится аналогичная норма, имеющая одно отличие от нормы Закона о топологиях. В Кодексе нарушением

исключительного права признается совершение без разрешения автора действия по применению, ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в оборот топологии или интегральной микросхемы с этой топологией. При сравнении видим, что норма Закона о топологиях в этой части точнее, охраняет права правообладателя, предусматривая запрет на применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот также и изделия, включающего такую интегральную микросхему.

В этой связи следовало бы нормы ГК РК привести в соответствие с нормами Закона о топологиях.

Следующим правомочием исключительного права является правомочие на применение, ввоз, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот топологии, интегральной микросхемы с этой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему.

Правомочие на импорт охватывает ввоз на таможенную территорию в целях применения. Ввоз для использования топологии в личных целях без извлечения прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения согласия правообладателя не требует.

В соответствии со ст. 10 Закона о топологиях не признается нарушением исключительного права правообладателя:

1) совершение действий, указанных в пп. 2) п. 4 ст. 7 Закона о топологиях, в отношении интегральных микросхем с незаконно воспроизведенной топологией или изделий, содержащих такие интегральные микросхемы, если осуществляющее такое использование лицо не знало и не должно было 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 это лицо вправе совершить любое из действий в отношении имеющейся в наличии или заказанной до этого времени продукции при условии выплаты правообладателю соразмерного вознаграждения, которое было бы уплачено при свободном приобретении лицензии на такую топологию;

2) использование топологии в личных целях без извлечения прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения;

3) включение охраняемой топологии в созданную на основе ее оценки или анализа другую оригинальную топологию и совершение в отношении такой топологии действий, указанных в п. 4 ст. 7 Закона о топологиях;

4) распространение интегральной микросхемы с охраняемой топологией, введенной в гражданский оборот законным путем;

5) совершение действий, указанных в п. 4 ст. 7 Закона о топологиях, в отношении идентичной оригинальной топологии, независимо созданной др. автором топологии.



#### **§6.4. Оформление прав на топологии интегральных микросхем. Срок действия исключительного права на использование топологии интегральной микросхемы**

Возникновение прав на конкретную топологию не зависит от соблюдения процедуры государственной регистрации прав в отношении данного объекта, то есть такая регистрация необязательна, а ее прохождение осуществляется по усмотрению автора или иного правообладателя.

Автор топологии интегральной микросхемы или иной правообладатель вправе зарегистрировать топологию путем подачи заявки на регистрацию в уполномоченный государственный орган. Подача заявки на регистрацию может быть осуществлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место. Порядок регистрации топологий, а также договоров о полной или частичной уступке прав на них устанавливается в Законе о топологиях, приказе и.о. Министра юстиции РК от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности».

Заявка о регистрации топологии представляется на казахском и русском языках. Прочие документы заявки представляются на казахском, русском или др. языках. Если прочие документы заявки представлены на др. языке, к заявке прилагается их нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык. Перевод должен быть представлен одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки, содержащей документы на др. языке, в уполномоченный орган.

Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии и содержать:

- 1) заявление на регистрацию топологии с указанием автора и лиц, на имя которых испрашивается регистрация, а также их места жительства или места нахождения, даты первого использования топологии, если оно имело место;
- 2) материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат;
- 3) доверенность, если заявка на регистрацию подается через представителя.

Требования к составлению и оформлению заявки на регистрацию устанавливаются уполномоченным органом.

После поступления заявки на регистрацию уполномоченный орган проверяет наличие необходимых документов и их соответствие установленным требованиям. При положительном результате проверки уполномоченный орган вносит топологию в Государственный реестр топологий интегральных микросхем, выдает заявителю свидетельство о регистрации топологии и публикует сведения о зарегистрированной топологии в бюллетене.

По запросу уполномоченного органа или по собственной инициативе заявитель вправе до публикации сведений в бюллетене дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

Порядок регистрации, форма свидетельства о регистрации, состав указываемых в нем сведений, а также перечень сведений, публикуемых в бюллетене, устанавливаются уполномоченным органом.

Автору топологии, не являющемуся правообладателем, уполномоченный орган выдает удостоверение, подтверждающее его авторство.

Законодательством РК установлена правовая презумпция достоверности сведений, внесенных в Государственный реестр топологий интегральных микросхем, до тех пор, пока не доказано обратное.

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

За совершение уполномоченным органом действий по выдаче свидетельств и регистрации договоров взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством РК.

### **Срок действия исключительного права на использование топологии интегральной микросхемы**

В силу ст. 10 Закона о топологиях исключительное право на топологию интегральной микросхемы действует в течение десяти лет, начиная с даты регистрации топологии.

Если регистрация топологии не проводилась, указанный десятилетний срок исчисляется с документально подтвержденной даты первого использования в любой стране мира этой топологии или интегральной микросхемы с этой топологией.

При регистрации топологии, использование которой началось до даты регистрации топологии, срок действия исключительного права исчисляется также с документально подтвержденной даты первого использования в любой стране мира этой топологии или интегральной микросхемы с этой топологией.

Появление идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, не прерывает и не прекращает течения срока действия исключительного права, при этом общий срок действия исключительного права на топологию не может превышать десяти лет.

### **§6.5. Распоряжение правами на топологии интегральных микросхем**

В содержание интеллектуальных прав на топологии интегральных микросхем включены право авторства, а также исключительное право. Право авторства относится к личным неимущественным правам, являющимся неотчуждаемыми и непередаваемыми. Напротив, в соответствии с п. 1 ст. 8 Закона о топологиях исключительное право на топологию может быть передано полностью или частично другому лицу по договору, а также в

порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица - правообладателя.

Законодательное регулирование права автора, правообладателя на распоряжение принадлежащим ему исключительным правом на использование топологии интегральной микросхемы создает возможности для оборота исключительных прав, предоставления иным лицам возможности осуществлять действия по использованию результатов интеллектуальной собственности, а также несет социальную нагрузку – обеспечивает наибольшую защищенность автора (как заведомо более слабого участника гражданских правоотношений) от действий его потенциальных контрагентов<sup>205</sup>.

Закон о топологиях, предоставляя авторам и правообладателям право на заключение договоров по передаче исключительного права на топологию, позволяет им по своему усмотрению заключать тот или иной вид договоров, как поименованных в гражданском законодательстве, так и не поименованных в нем (лицензионный договор, договор об уступке исключительного права на топологию, договор о передаче исключительного права на топологию и т.д.).

Ст. 8 Закона о топологиях предусматривает обязательную письменную форму договора об уступке исключительного права на топологию. Договор об уступке исключительного права на зарегистрированную топологию подлежит регистрации в уполномоченном органе. Договор об уступке исключительного права на топологию, регистрация которого не производилась, могут быть зарегистрированы в уполномоченном органе по соглашению сторон. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать топологию определенным способом.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

1) права использования топологии с сохранением за лицензиаром возможности ее использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2) права использования топологии с сохранением за лицензиаром возможности ее использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

3) права использования топологии без сохранения за лицензиаром возможности ее использования и без права выдачи лицензии другим лицам (полная лицензия).

Если в лицензионном договоре не предусмотрен вид лицензии, она предполагается простой, неисключительной.

---

<sup>205</sup> Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. Дисс. канд. юрид. наук – М., 2010. С. 158.

Договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной лицензии на право использования топологии (сублицензионный договор) может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Лицензионный и сублицензионный договоры заключаются в письменной форме.

Лицензионный и сублицензионный договоры на использование зарегистрированной топологии подлежат регистрации в уполномоченном органе.

Лицензионный и сублицензионный договоры на использование топологии, регистрация которой не производилась, могут быть зарегистрированы в уполномоченном органе по соглашению сторон.

Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Исключительное право на топологию также может перейти без договора в порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица - правообладателя.

## **§6.6. Защита прав на топологии интегральных микросхем**

Интеллектуальные права на топологии интегральных микросхем защищаются способами, предусмотренными ГК РК, Законом о топологиях и иными законодательными актами, включая меры публично-правового принуждения (уголовная, административная ответственность).

Ст. 128 КоАП РК устанавливает административную ответственность за нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 184-1 УК РК за нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем.

Ст. 14 Закона о топологиях установлено, что гражданско-правовая защита прав на топологию осуществляется путем:

- признания прав;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- возмещения нарушителем причиненных убытков и компенсации морального вреда;
- взыскания дохода, полученного нарушителем исключительного права, вместо возмещения убытков;
- взыскания дохода, полученного нарушителем исключительного права, вместо возмещения убытков; выплаты нарушителем исключительного права

компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

уничтожения или изъятия в пользу правообладателя интегральных микросхем и изделий, включающих такие микросхемы, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью и признанных нарушающими исключительное право, а также материалов и оборудования, специально предназначенных для их изготовления;

обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;

принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой прав на топологию.

## Глава 7. ПРАВО НА НЕРАСКРЫТУЮ ИНФОРМАЦИЮ

§7.1. Понятие и условия правовой охраны нераскрытой информации

§7.2. Субъекты права на нераскрытую информацию

§7.3. Распоряжение правами на нераскрытую информацию

§7.4. Защита прав на нераскрытую информацию

### §7.1. Понятие и условия правовой охраны нераскрытой информации

Правовая охрана нераскрытой информации связана с имплементацией международных договоров в национальное законодательство. Так, ст. 2 (VIII) Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности, относит к объектам интеллектуальной собственности, помимо перечисленных в ней семи объектов, также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях<sup>206</sup>. В разделе 7 части II Соглашения ТРИПС также предусмотрена охрана нераскрытой информации («undis closed information»)<sup>207</sup>.

Гл. 55 ГК РК «Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования», состоящая из трех статей (1017-1019) не содержит легального определения нераскрытой информации.

Практически единственное определение, но касательно только документированной информации, содержится в п. 24 ст. 1 Закона РК «Об информатизации» от 11 января 2007 г.: «документированная информация - информация, зафиксированная на материальном носителе, имеющая реквизиты, позволяющие ее идентифицировать».

В ГК РФ до принятия его новой части четвертой в качестве самостоятельного объекта гражданских прав была включена также и «информация» (ст.128), но и здесь не содержалось легального определения данного термина<sup>208</sup>.

Ст. 115 ГК РК к объектам гражданских прав относит имущественные и личные неимущественные блага и права. При этом к имущественным благам и правам (имуществу) в числе пр. отнесены объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий.

Нераскрытая информация в качестве объекта гражданских прав подразумевается также и в ст.125 ГК РК «Интеллектуальная собственность»: «1. В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами, признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной

<sup>206</sup>Интернет-ресурс [http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/trtdocs_wo029.html)

<sup>207</sup>Интернет-ресурс <http://www.wto.org>.

<sup>208</sup>Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. – М.: Инфра-М, 2008. – 512 с.

творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

2. Использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя».

Ст. 961 ГК РК детализирует нормы Общей части ГК РК, указывая, что нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау) является объектом права интеллектуальной собственности (пп. б) п. 1).

Ст. 126 ГК РК «Служебная и коммерческая тайна» гласит, что гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие такую информацию, а также служащие вопреки трудовому договору или контрагенты вопреки гражданско-правовому договору, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненный ущерб».

Название приведенной статьи дает основание полагать, что в ней будут помещены легальные определения как служебной, так и коммерческой тайн, и/или их соотношение. Однако в ней указаны лишь условия, при которых информация может получить правовую охрану. С другой стороны, такие условия одновременно являются и признаками нераскрытой информации, которые позволяют определить, что не любая информация, а лишь нераскрытая информация может быть объектом гражданских прав. Тем самым общим элементом для обоих видов тайн является нераскрытая информация. Но в гражданском законодательстве РК отсутствует самостоятельный правовой институт информации как объекта гражданских прав, а нераскрытая информация определена только как институт права интеллектуальной собственности (гл. 55, статьи 1017-1019 ГК РК). Следовательно, за рамками данного правового института остаются такие личные неимущественные блага и права, как право на семейную, врачебную, адвокатскую, нотариальную и иные виды тайн, относящиеся к нераскрытой информации.

Закон РК «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г. под государственными секретами имеет в виду защищаемые государством сведения, составляющие **государственную и служебную тайны**, распространение которых ограничивается государством с целью осуществления эффективной военной, экономической, научно-технической, внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, оперативно-

розыскной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, не вступающей в противоречие с общепринятыми нормами международного права<sup>209</sup>. Служебная тайна в данном Законе определена как сведения, имеющие характер отдельных данных, которые **могут входить в состав государственной тайны**, разглашение или утрата которых может нанести ущерб национальным интересам государства, интересам государственных органов и организаций РК. А **государственная тайна** – это сведения военного, экономического, политического и иного характера, разглашение или утрата которых наносит или может нанести ущерб национальной безопасности РК. При этом следует учитывать, что ни государственные секреты, ни государственная тайна не могут быть объектами гражданских прав.

Отсюда, информация в целом может быть классифицирована как: 1) общедоступная, 2) ограниченная и 3) закрытая (государственная тайна).

Вместе с тем и ограниченная, и закрытая информации являются нераскрытой информацией. Все остальные классификации нераскрытой информации зависят от субъекта, являющегося законным обладателем такой информации. Так, для собственника предприятия определенная информация является коммерческой тайной, а для работников или служащих организации эта же нераскрытая информация является служебной тайной. Можно назвать также врачебную, банковскую, семейную, нотариальную и иные виды тайн.

Таким образом, нераскрытую информацию можно определить как сведения, неизвестные третьим лицам и охраняющиеся их владельцем, доступ к которым ограничивается в соответствии с законодательством. Следовательно, лицо, получившее легальный доступ к нераскрытой информации, не имеет права передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Доступ к определенным видам нераскрытой информации ограничивается как ГК РК, так и иными законодательными актами. Так, ст. 126 ГК РК регламентирует защиту нераскрытой информации, составляющей служебную или коммерческую тайну; ст. 1054 - тайну завещания; ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности – защиту банковской тайны и т.д.

В качестве синонима нераскрытой информации в теории и практике зачастую применяется термин «конфиденциальная» информация. Однако конфиденциальность (секретность, доверительность) - это лишь один из критериев охраноспособности нераскрытой информации.

Что касается содержания нераскрытой информации как объекта права интеллектуальной собственности, то следует отметить, что изначально не всякая нераскрытая информация является результатом интеллектуальной творческой деятельности.

---

<sup>209</sup> Закон РК «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г. // Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 4, ст. 102.



Например, тайна банковского вклада физического лица, семейная тайна об усыновленном малолетнем ребенке не относятся к объектам права интеллектуальной собственности. База данных вакансий и соискателей кадрового агентства; методы работы с клиентами агентства по недвижимости; сведения о партнерах и суммах заключенных с ними сделок; сведения о наличии и суммах банковских вкладов; конкурсная документация с ценовыми предложениями; картотека клиентов юридической фирмы, содержащая конфиденциальные сведения также не относятся к результатам интеллектуальной творческой деятельности. Тем не менее, разглашение такой информации грозит не только прямыми денежными убытками, но и обоснованными претензиями тех, кто доверил свои тайны; либо может свести на нет все завоеванные на рынке позиции.

Синонимом служебной тайны является профессиональная тайна. Так, банковская тайна для сотрудников банка является служебной (профессиональной тайной), для клиента банка, являющегося физическим лицом – личной тайной. К служебной тайне нераскрытая информация относится только в связи с трудовыми отношениями; к личной – если нераскрытая информация не связана ни с предпринимательскими целями, ни с трудовыми отношениями. К государственной тайне нераскрытая информация может быть отнесена, если содержит сведения военного, экономического, политического и иного характера, разглашение или утрата которых наносит или может нанести ущерб национальной безопасности РК, но такая информация не является объектом гражданских правоотношений, она исключена из гражданского оборота.

В Концепции совершенствования гражданского законодательства РК указывается, что необходимо уточнить понятие нераскрытой информации, в том числе коммерческой тайны, и соотношение ее с интеллектуальной собственностью (п.7).

Коллизии и пробелы в правовом регулировании института нераскрытой информации в гражданском праве связаны с отсутствием легальной дефиниции рассматриваемого термина, что не позволяет провести соотношение нераскрытой информации со смежными терминами и институтами.

Ст. 961 ГК РК нераскрытую информацию классифицирует как один из результатов именно интеллектуальной творческой деятельности. В связи с чем следует иметь в виду, что Гл. 55 ГК РК «Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования» должна применяться только к нераскрытой информации, созданной в результате интеллектуальной творческой деятельности, например, особенная рецептура компании, выпускающей продукты питания, которую можно определить как ноу-хау (секрет производства). В дальнейшем содержание данной Главы будет касаться только нераскрытой информации в сфере права интеллектуальной собственности.

В литературе одним из видов нераскрытой информации называется коммерческая тайна. Однако коммерческая тайна, как и служебная (профессиональная) – это не вид, а режим нераскрытой информации. В связи с отсутствием в законодательстве Казахстана легального определения коммерческой тайны, обратимся к опыту Российской Федерации, где 29 июля 2004 г. был принят Федеральный закон «О коммерческой тайне». В соответствии со ст. 3 названного Закона коммерческая тайна - это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличивать доходы, а также избегать неоправданных расходов и сохранять свое положение на рынке товаров, работ, услуг или получать иную коммерческую выгоду.

В режиме коммерческой тайны может охраняться конфиденциальность только документированной нераскрытой информации, т.к. в современных условиях обособить недокументированную или иным образом неовещественную информацию, проконтролировать ее использование и предоставление доступа к ней сложно либо вовсе невозможно.

Тем самым обладатель нераскрытой информации в сфере права интеллектуальной собственности, требующей правовой охраны, должен ввести в отношении такой информации режим коммерческой тайны. При этом следует также учитывать, что режим коммерческой тайны может быть установлен только для нераскрытой информации, возможной для использования ее в легальной предпринимательской, хозяйственной деятельности.

Условия правовой охраны нераскрытой информации, являющейся объектом права интеллектуальной собственности, регламентированы ст. 1017 ГК РК, диспозиция которой является бланкетной и отсылает к ст. 126 ГК РК. В свою очередь ст. 126 ГК РК предусматривает следующие четыре условия правовой охраны нераскрытой информации: 1) информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность; 2) она должна быть неизвестна третьим лицам; 3) к ней не должно иметься свободного доступа на законном основании; 4) обладатель информации должен принимать меры к охране ее конфиденциальности.

Причем все четыре условия должны присутствовать одновременно, в противном случае правовая охрана от незаконного использования нераскрытой информации не предоставляется. Отсутствие хотя бы одного из названных условий прекращает действие права на защиту нераскрытой информации от незаконного использования (п. 4 ст. 1017 ГК РК).

В связи с изложенным вызывает сомнение указание в п. 1 ст. 1017 ГК РК на такие виды информации, как техническую, организационную или коммерческую, поскольку одним из основных признаков охраняемой законом нераскрытой информации является ее действительная или потенциальная коммерческая ценность. Тем самым и техническая, и организационная информация должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность.

Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» добавил еще один признак: обладатель должен ввести в отношении информации режим коммерческой тайны. Полагаем, что такое дополнение позволит более четко очерчивать явления, квалифицируемые в качестве нераскрытой информации, подлежащей правовой охране.

Неизвестность нераскрытой информации третьим лицам определяется посредством взаимосвязанных критериев необщезвестности соответствующей информации и ее труднодоступности для третьих лиц с помощью правомерных средств.

Особенностью права на защиту нераскрытой информации, в отличие от иных объектов в сфере права интеллектуальной собственности, является то, что оно возникает независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее регистрации, получения свидетельств и т.п.).

Вместе с тем п. 3 ст. 1017 ГК РК предусмотрено, что правила о защите нераскрытой информации не применяются в отношении сведений, которые в соответствии с законодательными актами не могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним; сведения, подлежащие представлению в статистической форме и другие).

Так, не относятся к банковской тайне сведения о кредитах и депозитах банка, находящегося в процессе ликвидации. Не является раскрытием банковской тайны:

1) обязательное уведомление банками налоговых органов об открытии банковских счетов физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу;

2) обязательное уведомление банками уполномоченного органа по финансовому мониторингу об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

3) представление эмитенту ценных бумаг и представителю держателей ценных бумаг сведений по выданным кредитам, права требования по которым передаются в качестве обеспечения по ценным бумагам, в том числе в рамках осуществления сделки секьюритизации;

4) представление сведений об остатках денег на банковских счетах физических лиц и начисленному по ним вознаграждению банком, временной администрацией, введенной в связи с лишением лицензии на проведение всех банковских операций, организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и банкам-агентам для осуществления мероприятий, связанных с возвратом денег вкладчикам; аудиторской организации на основании письменного согласия владельца счета, и т.д. (ст.50 Закона РК «О банках и банковской деятельности»).

Сходные нормы содержатся в ст. 557 «Налоговая тайна» Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и множестве других законодательных актов.

В Российской Федерации сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, закреплены в Федеральном законе «О коммерческой тайне» (ст. 5), что представляется более практичным для применения.

Ст. 1017 ГК РК, конкретизируя термин «нераскрытая информация», указывает такой ее вид, как ноу-хау (секрет производства). Тем самым русское «секрет производства» предполагается синонимом английскому «ноу-хау». Впервые термин «ноу-хау» появился в лексиконе отечественных предпринимателей немногим более 20 лет назад в связи с получением права непосредственного заключения внешнеэкономических сделок. В процессе заключения договоров с иностранными поставщиками на закупку оборудования приложением к ним выступали различные технологические сведения о правилах его эксплуатации, обобщенно именуемые в контрактах know-how. Данное словосочетание переводится с английского языка: «знать, как сделать что-то». Оно закрепилось в деловом обороте для обозначения совокупности знаний и опыта в некоей области деятельности, которые обладают научно-технической и коммерческой ценностью и могут иметь практическое применение. Подобные полезные сведения могут принимать различный характер - технический, технологический, коммерческий, управленческий, финансовый и т.п. Ноу-хау - это весьма эффективный режим защиты предпринимателями своих монопольных прав на какую-либо новацию, т.к. он, в отличие от патентования, не ограничен в сроках и не предполагает раскрытия сути нововведения. Таким путем уже много лет охраняются рецепты духов «Шанель № 5», напитка «Кока-кола» и т.д.

В законодательстве стран СНГ термин «ноу-хау» впервые был закреплен в ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. № 2211-1 (раздел V «Право на изобретения и другие результаты творчества, используемые в производстве»). Согласно данному определению ноу-хау - это техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства.

В международной практике не исключается возможность отнесения к ноу-хау недокументированных или даже неовещественных знаний и опыта. В условиях Казахстана говорить о предоставлении таким сведениям статуса ноу-хау преждевременно, т.к. отечественное законодательство не имеет, в отличие от развитых зарубежных правовых порядков, специальных правовых норм, рассчитанных на охрану конфиденциальности неовещественных знаний и опыта. Кроме того, при практической реализации таких норм возникают проблемы доказывания существования неовещественных секретов, которые могут оказаться непреодолимыми.

Ноу-хау – это самостоятельная разновидность нераскрытой информации, являющаяся результатом интеллектуальной деятельности, отличительным признаком которой является ее утилитарное свойство

(полезность). Ноу-хау представляет собой экономически эффективное решение практической задачи или др. сведения, использование которых дает положительный экономический эффект в любой профессиональной деятельности, при условии, что к такой информации нет доступа на законном основании и ее обладатель принимает меры к охране ее конфиденциальности в режиме коммерческой либо служебной тайны.

Следует отметить существующие в юридической литературе точки зрения об отнесении либо неотнесении нераскрытой информации, в том числе ноу-хау, к исключительным правам. Дело в том, что данный объект не регистрируется, не защищается никаким охранным документом, а только силами и средствами самого правообладателя; срок охраны не регламентирован законодательством, а зависит только от срока возможности сохранения конфиденциальности; не подлежит преследованию лицо, которому нераскрытая информация стала известна законным путем. Все эти условия позволяют сделать вывод, что право на нераскрытую информацию, в том числе ноу-хау, в сфере интеллектуальной собственности, не носит исключительного характера, в отличие от прав на все иные объекты права интеллектуальной собственности.

## **§7.2. Субъекты права на нераскрытую информацию**

Субъектами (носителями, законными обладателями) права на нераскрытую информацию в сфере интеллектуальной собственности могут быть любые лица, в частности: юридические лица (коммерческие и некоммерческие, иностранные и отечественные), физические лица: граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, как являющиеся предпринимателями, так и не являющиеся предпринимателями, независимо от возраста и дееспособности.

Не исключено закрепление такого права на один объект за несколькими лицами.

Субъектов права на нераскрытую информацию в сфере интеллектуальной собственности можно подразделить на обладателей (авторов, создателей) и пользователей. Субъективное право на нераскрытую информацию следует признавать за любым правосубъектным обладателем ноу-хау, если он обеспечивает охрану конфиденциальности такой информации в режиме коммерческой или служебной тайны.

Обладатель нераскрытой информации определяется как лицо, наделенное полным объемом правомочий по использованию конфиденциальных сведений и определению их судьбы (первичный обладатель). Обладателем вновь созданной информации следует признавать лицо, которому принадлежит ресурс, с помощью которого она создана, если иное не предусмотрено законом или договором.

Пользователь ноу-хау определяется как лицо, которому по гражданско-правовому договору с обладателем ноу-хау предоставлено право на

использование ноу-хау в своих интересах (вторичный обладатель). Вместе с тем предоставление доступа к информации само по себе не свидетельствует о предоставлении права ее использования. Поэтому, например, не следует рассматривать в качестве пользователей работников, получивших доступ к конфиденциальной информации работодателя, т.к. они могут использовать такую информацию только в целях осуществления своих трудовых функций и только в интересах работодателя.

Права пользователя ноу-хау обременяются первичными правами обладателя ноу-хау, поскольку вторичный обладатель информации, переданной контрагенту, отвечает перед контрагентом за сохранение соответствующей информации в тайне в течение срока действия договора с контрагентом. В договоре с пользователем могут также предусматриваться пределы использования ноу-хау самим его обладателем и др. пользователями.

### **§7.3 Содержание права на нераскрытую информацию**

Права обладателя нераскрытой информации можно объединить в три группы, соответствующие традиционно выделяемым в теории элементам содержания субъективного гражданского права: правомочию на собственные действия, правомочию требования и правомочию на защиту.

Несмотря на то, что ГК РК не раскрывает содержания субъективного права на нераскрытую информацию, анализ законодательных актов позволяет сделать вывод, что элементами такого права являются: право пользования информацией, право воспроизведения информации, право распространения информации, право на уничтожение ненужной информации, право на защиту информации.

Право пользования охраняемой нераскрытой информацией осуществляется в режиме конфиденциальности (секретности). Пользование заключается в таких действиях, как обработка информации и получение на основе исходной информации итоговой информации; использование информации при составлении бизнес-планов, инвестиционных проектов; принятие решений о заключении договоров, о форме платежей; о вступлении в качестве членов в другие организации и т.д.

Право воспроизводить нераскрытую информацию реализуется изготовлением экземпляров бумажных либо электронных носителей информации, в том числе передачи другим лицам.

Право распространять нераскрытую информацию - это предоставление доступа к информации третьим лицам различными способами. Информация предоставляется избирательно, на возмездных началах, с сохранением конфиденциальности передаваемой информации.

Сам обладатель права на нераскрытую информацию может вполне свободно совершать в отношении ее все возможные действия, а третьи лица не могут осуществлять незаконные действия по отношению к

конфиденциальной информации правообладателя. За обладателем нераскрытой информации закрепляется право ее использования в собственной практической деятельности и право распорядиться таким использованием - произвести передачу и/или отчуждение своего права, равно как и право разгласить нераскрытую информацию неопределенному кругу лиц, тем самым, прекратив свое право.

Обладатель нераскрытой информации имеет право самостоятельно определять критерии отнесения вновь получаемых сведений к нераскрытой информации в режиме коммерческой тайны; срок действия и совокупность мер, необходимых для обеспечения режима коммерческой тайны относительно уже полученной и получаемой информации, включая постановку и снятия грифа «коммерческая тайна»; порядок доступа к нераскрытой информации, выбор и использование средств и методов защиты, хранения и передачи нераскрытой информации (за исключением случаев, предусмотренных законом или договором).

Обладатель имеет также право устанавливать, изменять и отменять режим коммерческой тайны в отношении определенной информации, в т.ч. в отношении ноу-хау; требовать обеспечения режима коммерческой тайны от лиц, получивших доступ к нераскрытой информации на законных основаниях (в т.ч. закрепление этих обязательств в специальных соглашениях о конфиденциальности); допускать (прекращать допуск) лицо, состоящее в трудовых отношениях, с его согласия к нераскрытой информации на договорной основе.

К правам обладателей субъективного права на нераскрытую информацию можно отнести также:

- право требовать соблюдения режима коммерческой тайны лицами, получившими доступ к нераскрытой информации в результате обстоятельств, которые обладатель не мог предвидеть или предотвратить, а также требовать защиты коммерческой тайны при ее получении на законных основаниях должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в течение всего срока ее правовой охраны; требовать от третьих лиц воздерживаться от незаконного доступа и использования нераскрытой информации (промышленный шпионаж, подкуп работников, прослушивание переговоров, просмотр корреспонденции и т.д.) и привлечения лиц, виновных в нарушении его прав и законных интересов, к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности;

- право распоряжаться нераскрытой информацией по своему усмотрению, включая ее использование в собственном производстве, передачу другим лицам на основании договоров, а также иные способы включения указанной конфиденциальной информации в гражданский оборот.

При реализации своих субъективных прав обладатель нераскрытой информации обязан принимать меры для обеспечения конфиденциальности сведений; не использовать для охраны информации средства, способные

причинить вред жизни и здоровью людей; предоставлять нераскрытую информацию органам государственной власти, органам местного самоуправления, правоохранительным органам по их запросам в пределах их компетенции, установленной законом; не нарушать охраняемые законом права и интересы других лиц.

Обладатель нераскрытой информации может защищать свои права в административном или в судебном порядке. Обязанность доказывания охраноспособности своих прав на коммерческую тайну и незаконности действия правонарушителя в отношении такой информации лежит на обладателе нераскрытой информации. Если он не сможет доказать эти обстоятельства, то его право защите не подлежит.

В гражданско-правовом порядке обладатель нераскрытой информации вправе требовать от нарушителя:

- признания права (при оспаривании этого права);
- прекращения действий, ведущих к нарушению режима коммерческой тайны (если нарушение не привело еще к полному разглашению нераскрытой информации);
- возмещения убытков, причиненных разглашением со стороны работников и контрагентов вопреки трудовому или гражданско-правовому договору, либо со стороны лиц, незаконными методами получивших доступ к нераскрытой информации;
- выплаты компенсации (в случае невозможности определения размера ущерба) или вреда, причиненного нарушением прав на нераскрытую информацию;
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- принятия иных предусмотренных действующим законодательством мер, обеспечивающих защиту своих прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1019 ГК РК лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации, др. лицу по лицензионному договору, предусмотренному ст. 966 ГК РК. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным способом (п. 1 ст. 966).

Вместе с тем следует отметить, что, по нашему мнению, поскольку на нераскрытую информацию у его обладателя отсутствует исключительное право, то при передаче ее по договору такой договор не может трактоваться как лицензионный и его предметом может служить передача нераскрытой информации, а не исключительных прав на нее. Соответственно, подобный договор не подлежит и регистрации в уполномоченном органе РК, в отличие



от лицензионного договора. Аналогично с договорами на передачу ноу-хау ситуация обстоит и в Российской Федерации.

В связи с этим нам представляется спорной конструкция нормы ст. 1019 ГК РК, в соответствии с которой лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации, другому лицу по лицензионному договору. Несомненно, что зачастую нераскрытая информация, составляющая ноу-хау, может содержаться и в лицензионных договорах. Однако «в чистом виде» имеет право на существование и договор о передаче ноу-хау, который явно не может быть отнесен к лицензионному договору, т.к. ноу-хау не защищен никаким охраняемым документом, кроме самого договора. Поэтому более точным было бы дополнение данной нормы перед словом «лицензионному» словами «договору о передаче ноу-хау либо...» и далее по тексту.

В случае, когда нераскрытая информация (ноу-хау) передается по лицензионному договору в составе зарегистрированных объектов права интеллектуальной собственности, лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности ноу-хау, полученного по договору, и имеет те же права на его защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. Если в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденциальность нераскрытой информации лежит на лицензиате и после прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией. Об этом должно быть четко указано в условиях договора, при этом рекомендуется условия, содержащие сведения о ноу-хау, изложить в отдельном приложении, пометив его как конфиденциальное, являющееся неотъемлемой частью лицензионного договора.

Если же нераскрытая информация является самостоятельным объектом договора, то одним из легальных способов передачи и приобретения возможности использовать результаты интеллектуальной творческой деятельности является заключение договора о передаче ноу-хау. По данному договору пользователю передается незапатентованная нераскрытая информация (ноу-хау) на условиях, определяемых соглашением. Как правило, такой договор является возмездным.

Договор о передаче ноу-хау специально не регламентирован казахстанским законодательством, однако, в соответствии с принципом свободы договора, предусмотренными статьями 2 и 380 ГК РК, ограничений для его заключения нет. Кроме того, условия о передаче ноу-хау часто содержатся в лицензионных договорах. Существенным условием обоих договоров является соглашение о предмете договора. В силу особенностей информации, составляющей содержание нераскрытой информации (ноу-хау), правообладатель должен передать своему контрагенту секрет производства в полном объеме, раскрыть его содержание и способы использования. Следовательно, стороны должны договориться о материальной форме и

способе передачи информации, например, на бумажных и (или) электронных носителях.

Договор о передаче ноу-хау имеет много общего с лицензионными договорами, в частности, в предмет договоров входят нематериальные объекты права интеллектуальной собственности. Однако можно выделить и целый ряд особенностей.

1. Предметом договора о передаче нераскрытой информации (ноу-хау) выступает фактическая информация, а не исключительные права на охраняемый объект.

2. Срок действия лицензионного договора ограничен сроком действия патента или свидетельства. Срок действия договора о передаче нераскрытой информации (ноу-хау) не имеет существенного значения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на нераскрытую информацию.

3. В договоре о передаче нераскрытой информации (ноу-хау), в отличие от лицензионного договора, необходимо особо оговорить условия о соблюдении конфиденциальности, так как невыполнение такого условия ведет к прекращению самой возможности существования договора. В лицензионном договоре права передаются на объект, информация о котором официально опубликована, защищена охранным документом, в связи с чем нет необходимости соблюдать ее конфиденциальность.

4. В договоре о передаче нераскрытой информации (ноу-хау) целесообразно предусмотреть выплату единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости от получения прибыли, поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять монополию на скрытую информацию.

5. Особый порядок прекращения договора. Одним из оснований прекращения договора о передаче нераскрытой информации (ноу-хау) является утрата секретности информации, ее обнародование, что не имеет никакого значения для лицензионного договора.

Таким образом, договор о передаче нераскрытой информации (ноу-хау) заслуживает быть легально закрепленным в законодательном акте в качестве самостоятельного договора, но не подменяться лицензионным договором.

Право на нераскрытую информацию может быть внесено в качестве вклада в уставной капитал или имущество юридических лиц при условии соблюдения режима коммерческой тайны. Для этого следует произвести денежную оценку такого права. Ноу-хау можно передать (внести) в качестве вклада в общее имущество товарищей по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности). Ноу-хау можно и подарить, и передать в доверительное управление, и распорядиться иным образом, в том числе передать любому физическому или юридическому лицу безвозмездно или за плату по соглашению. Однако во всех случаях это должно быть оформлено лишь при наличии всех необходимых предпосылок и по правилам, предъявляемым к договору о передаче нераскрытой информации

(ноу-хау). Передача же права на использование нераскрытой информации в залог представляется сомнительной, поскольку реализовать такое право с торгов, не поставив под серьезную угрозу конфиденциальность сведений, крайне сложно.

П. 2 ст. 1019 ГК РК предусматривает, что лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности информации, полученной по договору, и имеет те же права на ее защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. Если в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденциальность информации лежит на лицензиате и после прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией. К договору о передаче нераскрытой информации (ноу-хау) приведенные нормы могут применяться по аналогии.

#### **§7.4. Защита права на нераскрытую информацию**

В случае соблюдения условий охраноспособности, предусмотренных п. 1 ст. 126 ГК РК, законному обладателю нераскрытой информации предоставляется правовая охрана. Так, ст. 1018 ГК РК «Ответственность за незаконное использование нераскрытой информации» предусматривает, что лицо, без законных оснований получившее или распространившее нераскрытую информацию либо использующее ее, обязано возместить тому, кто правомерно обладает этой информацией, убытки, причиненные ее незаконным использованием.

Если лицо, незаконно использующее нераскрытую информацию, получило ее от лица, которое не имело право ее распространять, о чем приобретатель информации не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель), правомерный обладатель нераскрытой информации вправе потребовать от него возмещения убытков, причиненных использованием нераскрытой информации после того, как добросовестный приобретатель узнал, что ее использование незаконно.

Лицо, правомерно обладающее нераскрытой информацией, вправе потребовать от того, кто ее незаконно использует, немедленного прекращения ее использования. Однако суд с учетом средств, израсходованных добросовестным приобретателем нераскрытой информации на ее использование, может разрешить ее дальнейшее использование на условиях возмездной исключительной лицензии.

Вместе с тем лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составляющие содержание нераскрытой информации, вправе использовать эти сведения, независимо от прав обладателя соответствующей нераскрытой информации, и не отвечает перед ним за такое использование (п. 4 ст. 1018 ГК РК).

Для охраны нераскрытой информации в режиме коммерческой тайны не нужно платить пошлины, сборы, уведомлять или регистрировать

субъективное право в каком-либо государственном органе или выполнять какие-либо иные формальности; не требуется заблаговременного раскрытия информации перед третьими лицами, чтобы в будущем доказать, какая нераскрытая информация является охраняемой. Тем самым посторонним лицам неизвестно, какая информация охраняется в режиме коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны в отношении нераскрытой информации требует специального правового оформления. В настоящее время основной объем охраняемой нераскрытой информации хранится в электронных информационных системах на электронных носителях, что требует применения соответствующих способов и методов охраны со стороны обладателей такой информации.

Нераскрытая информация может охраняться как в договорном, так и во внедоговорном режимах. Договорный режим охраны нераскрытой информации применяется в случаях нарушения прав обладателя в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений. Обязанность по неразглашению работником конфиденциальной информации установлена пп. б) п. 2 ст. 22 «Основные права и обязанности работника» Трудового кодекса РК и работник обязан соблюдать данное положение даже при отсутствии такой обязанности в трудовом договоре. Несмотря на это, предпочтительнее включать условие о неразглашении конфиденциальной информации в трудовой договор, т.к. иногда возникают ситуации, когда требуется выполнение данного условия и после прекращения трудового договора в течение определенного времени.

Лица, нарушившие служебные обязанности о неразглашении нераскрытой информации, а также лица, получившие от работников такие сведения, могут быть привлечены к дисциплинарной (ст. 54 Трудового кодекса), гражданско-правовой, административной либо уголовной ответственности. При этом предупреждение сотрудников об объеме и содержании нераскрытой информации, в отношении которой введен режим коммерческой тайны, должно быть надлежащим образом оформлено в виде акта работодателя.

Лица, нарушившие обязательства о конфиденциальности, вытекающие из гражданско-правовых сделок, или незаконными методами получившие нераскрытую охраняемую информацию, несут гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков, уплаты неустойки. Если нераскрытая информация передана другому субъекту по договору, то в договоре должна быть установлена обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им охраняемой информации вопреки договору. Если в договоре не предусмотрена такая обязанность, контрагент не должен возмещать убытки. Внедоговорное нарушение (получение, распространение) прав законного обладателя охраняемой нераскрытой информации влечет ответственность в виде возмещения убытков на основании статьи 1018 ГК РК.

Административная ответственность предусмотрена, в частности, ст. 153 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РК) за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства, выражающееся в разглашении и (или) распространении информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК; ст. 158 КоАП РК за нарушение обязанности сохранения сведений, содержащих коммерческую, банковскую тайну, либо сведений кредитных отчетов или информации, полученных из базы данных кредитных историй кредитного бюро, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если оно не имеет признаков уголовно наказуемого деяния,

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 200 Уголовного кодекса РК за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.

## **Глава 8. ПРАВО НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ**

§8.1. Понятие и виды средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг

§8.2. Фирменное наименование и коммерческое обозначение как средства индивидуализации участников гражданского оборота

§8.3. Товарные знаки и знаки обслуживания

§ 8.4 Понятие и правовой режим наименования места происхождения товара

§8.5. Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг

### **§8.1. Понятие и виды средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг**

В соответствии с п. 1 ст. 125 ГК РК в случаях и в порядке, установленных Гражданским кодексом и иными законодательными актами, признается исключительное право гражданина или юридического лица на средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), приравненные к результатам интеллектуальной творческой деятельности, использование которых третьими лицами может осуществляться только с согласия правообладателя.

Правовые нормы об индивидуализации товаров и их производителей образуют самостоятельный институт права (помимо авторского права, смежных прав, патентного права), входящий в подотрасль права интеллектуальной собственности. Следует отметить, что средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг относятся к объектам так называемой промышленной собственности в составе права интеллектуальной собственности.

Правовому регулированию средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг посвящена гл. 56 ГК РК, состоящая из трех параграфов: фирменное наименование, товарный знак и наименование места происхождения товара. Помимо этого, следует назвать Законы РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 г., «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 г. и изданные в целях их реализации подзаконные акты, в частности: Постановление Правительства РК от 28 февраля 2001 г. № 303 «О подписании Программы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Всемирной Организацией

Интеллектуальной Собственности»; приказ и.о. Министра юстиции РК от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности»; Приказ Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 89 «Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявок на некоторые объекты промышленной собственности, внесении сведений в соответствующие государственные реестры по объектам промышленной собственности Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа и о внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности».

В соответствии с п. 3 ст. 4 Конституции РК, международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Из числа международных договоров в сфере средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг, следует назвать Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.; Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.; Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. (ратифицировано Законом РК от 16 ноября 2001 года № 258 «О присоединении Республики Казахстан к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков»); Договор о законах по товарным знакам, подписанный в Женеве 27 октября 1994 г. (ратифицирован Законом РК от 4 февраля 2002 г. № 292); Сингапурский договор о законах по товарным знакам (ратифицирован Законом РК от 8 апреля 2012 г. № 10-V)<sup>210</sup>.

Помимо международных договоров, рассматриваемую сферу регулируют многочисленные многосторонние и двусторонние межгосударственные соглашения, например: Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Республика Армения, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Украина), Минск, 4 июня 1999 года; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности и т.д.

Современный гражданский оборот предполагает четкую индивидуализацию всех участников гражданских правоотношений, будь то физические или юридические лица. Персонафицированность участников является неременным и нормальным условием гражданского оборота.

---

<sup>210</sup> «Казахстанская правда» 2012 г., № 100-101 (26919-26920).

Для юридических лиц в соответствии с п 3. ст. 961 ГК РК к средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся:

- 1) фирменные наименования;
- 2) товарные знаки (знаки обслуживания);
- 3) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров;
- 4) др. средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и законодательными актами.

Средства индивидуализации участников гражданского оборота должны принадлежать также и индивидуальным предпринимателям.

Из приведенного в ст.961 ГК РК перечня непосредственно к средствам индивидуализации субъектов относится только фирменное наименование юридического лица (статьи 38, 1020-1023 ГК РК), выполняющее свою функцию индивидуализации вместе такими не гражданско-правовыми средствами как номера ИИН, БИК, местом регистрации и нахождения. Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товаров служат для индивидуализации товаров, работ и услуг субъектов. Др. средств индивидуализации законодательство РК не называет, но норма приведенного выше пп. 4) п. 3 ст. 961 ГК РК позволяет говорить о расширительном толковании перечня средств индивидуализации.

Поскольку для защиты объектов права интеллектуальной собственности предусмотрена в основном юрисдикционная форма, то и логично было бы предусмотреть в действующем законодательстве максимальный перечень и понятие таких объектов. В частности, в казахстанском законодательстве не предусмотрено «коммерческое обозначение» в качестве средства индивидуализации предпринимателей и их деятельности.

Средства индивидуализации участников гражданского оборота и результатов их деятельности представляют собой нематериальные объекты, хотя они и воплощены в материальном носителе. Личное неимущественное право участника гражданского оборота на средство индивидуализации является не только элементом его правоспособности, но также выступает конкретным субъективным правом юридического лица и индивидуального предпринимателя, обеспечивающим юридическую возможность надлежащим образом выделить себя и результаты своей деятельности.

## **§8.2. Фирменное наименование и коммерческое обозначение как средства индивидуализации участников гражданского оборота**

### **Понятие и правовой режим фирменного наименования и коммерческого обозначения**



В соответствии со ст. 38 ГК РК юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других юридических лиц. Наименование юридического лица включает в себя его название и указание на организационно-правовую форму. Наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического лица является его фирменным наименованием. Под определенным фирменным наименованием юридическое лицо вносится в Государственный регистр юридических лиц (абзац первый п. 2 ст. 38 ГК РК). Следовательно, фирменное наименование является разновидностью более общего понятия «наименование юридического лица». Хотя некоторые ученые не согласны с таким подходом законодателя, полагая, что и для некоммерческих организаций, тем более для которых разрешена коммерческая деятельность, также применимо обозначение «фирменное наименование»<sup>211</sup>.

В специальной литературе фирменное наименование коммерческих организаций обозначается также и термином «фирма». Выделение термина «фирменное наименование» из общего понятия наименования юридического лица и использование его применительно только к коммерческим организациям сформировалось исторически в последние столетия, т.к. «фирма» имеет определенную ценность, востребованность или невостребованность, служит определенной характеристикой субъекта в торговом, гражданском обороте.

Посягательство на фирменное наименование в виде, например, незаконного его использования, влечет причинение вреда деловой репутации юридического лица. Следовательно, фирменное наименование может рассматриваться как личное неимущественное благо юридического лица. Кроме того, оно выполняет информационную функцию, т.к. содержит указание на принадлежность предприятия и его организационно-правовую форму.

Действие исключительного права на фирменное наименование не ограничено каким-либо конкретным сроком, оно действует до тех пор, пока существует само юридическое лицо либо последнее в установленном порядке решило его изменить, то есть срок действия фирменного наименования напрямую связан со сроком существования самого юридического лица. Учитывая, что основная масса юридических лиц создается бессрочно, можно говорить о бессрочном характере действия права на фирменное наименование.

В соответствии со ст.38 ГК РК, в наименовании юридического лица не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали; собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников либо если участники не

---

<sup>211</sup> Колесникова В.В. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров (работ, услуг) как объекты права интеллектуальной собственности. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Алматы, 2007. - С. 13.

получили разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени. Наименование юридического лица не должно полностью или в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в РК.

Запрещается использование в фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках юридических лиц, не являющихся государственными органами, указаний на официальные названия государственных органов РК, установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства РК.

Законодательными актами об отдельных видах юридических лиц предусмотрено обязательное включение дополнительных сведений в наименования юридических лиц соответствующего вида, в частности, указание на форму собственности или основной вид деятельности. Например, республиканское государственное казенное предприятие «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»; либо акционерное общество «Страховая компания «Тумар»». Фирменное наименование государственных предприятий должно содержать указание на собственника его имущества (п. 3 ст. 102 ГК РК). По желанию субъекта наряду с полным наименованием может использоваться и сокращенное наименование юридического лица, в том числе аббревиатура.

Ст. 12 Закона РК от 2 мая 1995 г. «О хозяйственных товариществах» указывает, что фирменное наименование полного товарищества должно содержать:

1) имена всех его участников, а также слова «полное товарищество», либо

2) имя одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания», а также слова «полное товарищество».

Ст. 23 Закона РК от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» требует, чтобы полное наименование страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «общее страхование», в обязательном порядке содержало слово «страховая» или производное от него слово. Полное наименование страховой организации, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни», должно в обязательном порядке содержать слова «страхование жизни» или производные от них слова. Полное наименование перестраховочной организации, осуществляющей деятельность исключительно по перестрахованию, должно в обязательном порядке содержать слово «перестраховочная» или производное от него слово. Страховой (перестраховочной) организации запрещается использовать в своем наименовании слова «национальная», «центральная», «бюджетная», «республиканская».

Ст. 13 Закона РК от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» предусматривает, что полное наименование микрофинансовой организации должно в обязательном порядке содержать слова «микрофинансовая организация» или производные от них слова, а

сокращенное её наименование должно в обязательном порядке содержать аббревиатуру «МФО».

В соответствии со ст. 1021 ГК РК фирменное наименование юридического лица может быть использовано в принадлежащем ему товарном знаке.

**Субъектами права на фирменное наименование** выступают юридические лица, зарегистрированные под таким наименованием, в том числе как коммерческие, так и некоммерческие, которым разрешено заниматься деятельностью, приносящей доход.

**Оформление прав на фирменное наименование** не является отдельной процедурой, а осуществляется в ходе и в процессе государственной регистрации юридического лица в органах юстиции с получением Свидетельства. Право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица. Орган, осуществляющий такую регистрацию, проводит проверку фирменного наименования на новизну. В случае возникновения спора по поводу фирменного наименования приоритет будет отдаваться лицу, имеющему более раннюю дату регистрации.

Право на фирменное наименование и право на товарный знак, словесно совпадающий с фирменным наименованием и принадлежащие одному лицу, взаимно дополняют друг друга, расширяют объем прав их обладателя. Поэтому лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью, желающему по возможности наиболее полно защитить свое фирменное наименование от недобросовестного использования третьими лицами, следует одновременно с регистрацией юридического лица осуществить регистрацию логотипа - словесного знака, повторяющего фирменное наименование предприятия, или включить фирменное наименование в состав регистрируемого товарного знака.

### **Содержание права на фирменное наименование**

Субъективное право владельца фирменного наименования заключается в возможности выступать в гражданском обороте под собственным наименованием, в том числе путем его указания на бланках, в счетах, вывесках, объявлениях, рекламе, на товарах, на упаковках товаров и т.д. Особенностью данного субъективного права является то, что такое право одновременно выступает и как обязанность юридического лица. Партнеры и потребители юридического лица и индивидуального предпринимателя имеют право знать – что за субъект имеет дело с ними и оценивать деятельность именно этого конкретного юридического лица.

Исключительное право на фирменное наименование действует на всей территории РК (ст. 1022 ГК РК). На фирменное наименование, зарегистрированное или общепризнанное в иностранном государстве, исключительное право на территории РК действует в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Правообладатель имеет право требовать от всех третьих лиц воздерживаться от любых действий, связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему права на фирменное наименование. Действие права на фирменное наименование прекращается с ликвидацией юридического лица и с изменением его фирменного наименования.

В соответствии со ст. 1023 ГК РК отчуждение и переход права на фирменное наименование юридического лица не допускаются, кроме случаев реорганизации юридического лица и отчуждения предприятия в целом.

Вместе с тем обладатель права на фирменное наименование может разрешить путем выдачи лицензии другому лицу использовать свое наименование способами, обусловленными в договоре (например, по договору франчайзинга). При этом в лицензионном договоре должны быть предусмотрены меры, исключающие введение потребителя в заблуждение.

Фирменное наименование ныне бесспорно признается средством индивидуализации юридического лица, однако если почти обо всех других видах таких средств в Казахстане и других странах СНГ имеются отдельные законодательные акты, то в отношении фирменных наименований этого сказать нельзя. Поэтому В.В. Колесникова предлагает принять самостоятельный закон о фирменном наименовании<sup>212</sup>. По нашему мнению, логика в данном предложении есть, но с содержательной точки зрения объем законодательного акта будет очень незначительным, его нормы, кроме определения фирменного наименования, будут в основном дублировать уже имеющиеся нормы ГК РК. Поэтому более верным было бы внесение соответствующих дополнений в особенную часть ГК РК.

В связи с отсутствием отечественного опыта и неурегулированностью в законодательстве, полезным представляется рассмотреть новеллы в правовом регулировании рассматриваемой сферы в других странах, в частности, в Российской Федерации, где 18 декабря 2006 г. была принята часть четвертая ГК РФ. Параграф 4 гл. 76 ГК РФ, состоящий из четырех статей (1538-1541), впервые полностью посвящен коммерческому обозначению как объекту права интеллектуальной собственности и средству индивидуализации субъектов гражданского права. Кроме того, нормы о данном институте имеются также в статьях 1252, 1476 части четвертой ГК РФ.

В законодательстве Казахстана термин «коммерческое обозначение» упомянут единственный раз в п. 1 ст. 573 ГК РК «Договор аренды предприятия», в соответствии с которым предусмотрена обязанность арендодателя передать во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, в том числе право на фирменное наименование и (или) **коммерческое обозначение** правообладателя.

Следует отметить, что в отличие от правил ст. 961 ГК РК, п. 1 ст. 1225 ГК РФ приравнивает средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий к результатам интеллектуальной творческой деятельности, а в качестве одного из таких средств закрепляет коммерческое

---

<sup>212</sup>Колесникова В.В. Указ. соч. – С. 12.

обозначение (пп.16). Однако не все исследователи согласны с таким положением и в качестве возражения приводят обоснованное, наш взгляд, мнение о том, что не все средства индивидуализации являются результатом интеллектуальной творческой деятельности, т.к. для них интеллектуальный (творческий) компонент значения не имеет, зачастую в силу отсутствия творческого компонента они не отвечают требованию новизны, которому должны соответствовать результаты интеллектуальной творческой деятельности<sup>213</sup>.

Субъектами права на коммерческое обозначение могут быть не только коммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели, тогда как субъектами права на фирменное наименование являются только юридические лица. В Казахстане до принятия ныне действующего Закона РК «О частном предпринимательстве»<sup>214</sup> в законодательстве был введен термин «предпринимательское дело», что являлось аналогией российскому «коммерческому обозначению», но применительно к индивидуальному предпринимательству. Так, ст. 15 Закона РК от 19 июня 1997 г. «Об индивидуальном предпринимательстве»<sup>215</sup> называлась «Предпринимательское дело», под которым понималась совокупность имущества, включая имущественные права, на основе и посредством которых индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность. Предпринимательское дело в целом или его часть могли быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением прав.

В соответствии со ст. 23 названного Закона, индивидуальный предприниматель был вправе возмездно или безвозмездно передавать свое предпринимательское дело другому лицу, причем как в полном объеме, так и в части. При передаче предпринимательского дела в части договором о передаче должно быть предусмотрено, какие права и какие непогашенные долги переходят к приобретателю. Приобретатель предпринимательского дела в полном объеме являлся правопреемником всех прав и обязанностей прежнего предпринимателя.

Причем «фирменное наименование» данный Закон употреблял применительно к предпринимательскому делу, в частности, ст. 27 гласила, что фирменное наименование дела и/или его части индивидуального предпринимателя подлежит правовой охране без обязательной подачи заявления об этом или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Фирменное наименование, если иное не предусмотрено договором, могло переходить к приобретателю дела и/или его части индивидуального

---

<sup>213</sup> Карунная Я.А. – Правовая природа средств индивидуализации коммерческих организаций. - Новосибирск, 2004 <http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/46206/>. – С.5, 10.

<sup>214</sup> Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 г. «О частном предпринимательстве» //Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., N 3, ст. 21.

<sup>215</sup> Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. N 135-І «Об индивидуальном предпринимательстве». Утратил силу Законом РК от 31 января 2006 года № 124 / <http://adilet.zan.kz/rus/>

предпринимателя. Владелец фирменного наименования дела и/или его части мог разрешить по договору др. лицу использование фирменного наименования способами, обусловленными в договоре. Договором должны быть предусмотрены меры, предотвращающие введение потребителей в заблуждение.

Тем самым можно прийти к выводу, что аналог современному «коммерческому обозначению» в законодательных актах Казахстана имелся, но в ныне действующий Закон РК «О частном предпринимательстве» комментируемые нормы с соответствующими изменениями и дополнениями не были включены, в результате чего образовался правовой вакуум<sup>216</sup>.

В соответствии с российским законодательством в качестве коммерческого обозначения своего «дела» субъект может использовать в первую очередь фирменное наименование и тогда названные термины совпадают по названию и содержанию. Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1538 ГК РФ названные субъекты могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. При этом одно и то же коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).

Однако в отличие от фирменного наименования, которое признается бессрочным, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ). Механизм прекращения исключительного права на коммерческое обозначение по данному основанию не предусмотрен, но представляется, что вопрос может быть решен путем вынесения судебного решения по иску заинтересованного лица.

Еще одним отличием коммерческого обозначения от фирменного наименования российский законодатель называет то, что фирменное наименование неотчуждаемо, а коммерческое обозначение может отчуждаться другому лицу, в частности, по договору коммерческой концессии (в Казахстане - комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), а также по договору аренды предприятия.

Кроме того, в соответствии со ст. 6-bis Парижской конвенции коммерческое обозначение охраняется без специальной регистрации, например, обозначения «Кодак», «Симменс», «Тойота» и т.д.

Причем исследователи отмечают, что в тексте Парижской конвенции применение термина «фирменное наименование» на русском языке является ошибочным в результате его неправильного перевода и что такое мнение в

---

<sup>216</sup> Закон РК от 19 июня 1997 г. № 135-І «Об индивидуальном предпринимательстве» (признан утратившим силу Законом РК от 31 января 2006 г. № 124) //Ведомости Парламента РК, 1997 г., N 12, ст. 185.

российской цивилистике достаточно обосновано<sup>217</sup>. Словосочетания «*nom commercial*» на французском языке и «*tradename*» на английском языке из французской и английской версий Конвенции, соответственно, означают в законодательстве соответствующих зарубежных стран не что иное, как средство индивидуализации бизнеса (предприятия), т.е. никак не фирменное наименование, а коммерческое обозначение. Буквальный же перевод текста на русском языке гласит:

«Статья 8. [Фирменные наименования]

Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Статья 9. [Знаки, фирменные наименования: арест при ввозе продуктов, незаконно снабженных товарным знаком или фирменным наименованием]

На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану».

Такой же смысл (т.е. коммерческое обозначение) имеют и понятия Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. – «*noms commerciaux et denominations commerciales*» (фр.) и «*commercial names and designations*» (англ.), которые переведены на русский язык как «фирменные наименования и коммерческие обозначения»<sup>218</sup>. В подтверждение такого мнения исследователи ссылаются также и на позицию А.Л. Маковского, являвшегося одним из разработчиков части четвертой ГК РФ, который утверждает, что фактически данная статья Конвенции имеет предметом своей охраны именно коммерческое обозначение<sup>219</sup>.

Как и в отношении иных объектов результатов интеллектуальной творческой деятельности, не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения со средствами индивидуализации других лиц.

Исключительность рассматриваемого субъективного права означает его абсолютный характер, подлежащий защите от посягательств всех и каждого. Кроме того, исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на

---

<sup>217</sup> Шишкин Д.А. Соотношение фирменного наименования и коммерческого обозначения. Соотношение фирменного наименования и коммерческого обозначения. // Российская юстиция. - 2008. - № 6. <http://www.advocate-realty.ru/press/unitpress/?id=423588>

<sup>218</sup> Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. <http://www.relcom.ru/Archive/1997/ComputerLaw/InterLaws/Stoholm.htm>

<sup>219</sup> Маковский А.Л. О кодификации законодательства об интеллектуальной собственности (интервью). // Закон. - 2007. - № 11. - С. 11,12.

фирменное наименование. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, также охраняется независимо от охраны товарного знака.

В качестве основного способа индивидуализации предприятия, а также его части с учетом положений п. 2 ст. 132 ГК РФ некоторыми российскими учеными предлагается использование коммерческого обозначения в виде вывески. По мнению Т.Г. Клочун, именно вывеска на объектах недвижимости, входящих в состав предприятия, должна стать важнейшим элементом приобретения известности, различительной способности и индивидуализации предприятия. Хотя это не исключает возможности отсутствия вообще у предприятия как бизнеса недвижимого имущества и в целом материальных объектов, в связи с чем, по ее мнению, коммерческое обозначение может стать известным благодаря рекламе, документации и т.п.<sup>220</sup>

На наш взгляд, в норме ст. 1538 ГК РФ легальная дефиниция коммерческого обозначения приведена не полно, в ней отражены не все квалифицирующие признаки данного понятия, а только некоторые. В частности, не заложено общее правило о применении фирменного наименования в качестве коммерческого обозначения.

В науке гражданского права в последние годы появились научные исследования о правовой природе коммерческих обозначений, в связи с чем приведем одно из доктринальных определений рассматриваемого понятия: «Коммерческое обозначение — это средство индивидуализации деятельности юридического или физического лица, которое используется им в предпринимательской деятельности (в том числе в качестве названия салона, бутика, предприятия как имущественного комплекса, а также в качестве сопроводительной информации к предлагаемому товару) в целях приобретения известности у соответствующего круга потребителей, пользующихся услугами этого юридического или физического лица, маркированной данным обозначением продукцией, работой или услугой, при условии, если такое использование не нарушает прав и законных интересов третьих лиц»<sup>221</sup>.

Кроме того, практическая востребованность коммерческого обозначения могла бы быть в такой сфере, где действуют организации, не являющиеся юридическими лицами. Например, в сфере обращения рынка ценных бумаг существуют паевые инвестиционные фонды, не являющиеся юридическими лицами (ст. 16 Закона РК от 7 июля 2004 г. «Об инвестиционных фондах»)<sup>222</sup>. Их наименования не регистрируются, но для идентификации каждого фонда необходимо обозначение субъекта, действующего именно в коммерческом

---

<sup>220</sup> Клочун Т. Г. Исключительное право на коммерческое обозначение в Российской Федерации. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - М., 2007. - С. 8.

<sup>221</sup> Карунная Я.А. Указ.соч. - С. 9.

<sup>222</sup> Закон РК от 7 июля 2004 г. «Об инвестиционных фондах» //Ведомости Парламента РК, 2004 г., № 16, ст. 90.



обороте. И здесь с полным основанием можно было бы применить «коммерческое обозначение» для названия паевого инвестиционного фонда.

Тем самым фирменное наименование как средство индивидуализации коммерческого юридического лица является ныне общепризнанным правовым институтом, в отличие от коммерческого обозначения, впервые легально введенного в правовую сферу в пределах СНГ лишь несколько лет назад и пока не получившего самостоятельного закрепления в законодательстве Казахстана.

### **Защита прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение**

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

В соответствии с п. 3 ст. 1020 ГК РК не может быть использовано фирменное наименование, похожее на фирменное наименование уже зарегистрированного юридического лица настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц, а также введению в заблуждение относительно выпускаемых ими товаров или оказываемых услуг. Если фирменное наименование одного юридического лица оказывается тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) другого юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и в результате такого тождества или сходства может ввести потребителей в заблуждение, то преимущество будет иметь средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания), исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого средства индивидуализации в порядке, установленном законодательством РК, имеет право требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на однородные товары или услуги или запрета на использование фирменного наименования (п. 4 ст. 1020).

Административная ответственность за незаконное использование чужого фирменного наименования, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена ст. 145 КоАП РК. Административной мерой по предупреждению нарушения существующего права на фирменное наименование является предусмотренный законодательством отказ в регистрации предприятия с названием, совпадающим с ранее зарегистрированным наименованием.

В случае, если незаконное использование чужого фирменного наименования совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, оно наказывается в уголовном порядке по правилам п. 1 ст. 199 УК РК штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей, либо

привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

К защите прав обладателя коммерческого обозначения указанные нормы должны применяться по аналогии.

### **§8.3. Товарные знаки и знаки обслуживания**

#### **Понятие и правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания**

Обозначения, которые предназначены для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и позволяют отличать товары и услуги одних производителей от других, именуется в законодательстве РК и др. стран СНГ термином товарный знак (для товаров) или знак обслуживания (для услуг).

На практике и в литературе для определения обозначений, позволяющих отличать товары и услуги одних субъектов от других, часто применяются неправовые термины, такие как торговая марка, торговый знак, логотип, бренд, товарная марка, фирменный знак, фирменная эмблема.

Товарные знаки имеют наиболее важное значение в предпринимательской деятельности при производстве и продаже товаров, оказании услуг, сами могут обладать весьма высокой стоимостью и давать доход при их передаче другим лицам на договорной основе.

Товарный знак выполняет несколько функций. В основном он способствует узнаванию товара и позволяет отличить товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей, облегчая потребителю выбор при покупке товара или услуги. Поэтому обязательным признаком товарного знака называют оригинальность, выразительность, которая заключается в том, что обозначение, символ должен быть запоминающимся, создающим у потребителя устойчивые положительные связи между качеством продукции и знаком (функция индивидуализации). Вместе с тем товарный знак без подробного изучения товара позволяет определить его производителя (функция указания на источник происхождения). Приобретая товары и услуги, маркированные одним и тем же товарным знаком, потребитель уверен, что они имеют одного производителя. Далее, к положительно зарекомендовавшему себя товарному знаку потребитель обращается в первую очередь как к гарантии качества (функция указания на качество товара). И, наоборот – негативное отношение вызывает товарный знак, помещенный на некачественных товарах. И, наконец, четвертая функция товарного знака заключается в его рекламном свойстве для продвижения товаров на рынке.

Легальное определение товарного знака (знака обслуживания) дано в п. 8 ст. 1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 г. (далее - Закон о товарных знаках): товарный знак, знак обслуживания - это «обозначение,

зарегистрированное в соответствии с настоящим 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».

Ст. 1024 ГК РК и ст. 5 названного Закона уточняют, что под «обозначением» имеется в виду словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение или их комбинации, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяет отличать однородные товары одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от др., зарегистрированное в установленном порядке.

Идентификация товаров и услуг может производиться различными способами. Товарный знак может состоять из одного или нескольких слов, букв, цифр или изображений, эмблем, монограмм или подписей, цветов или комбинаций цветов, может быть трехмерным, как, например, форма или любое др. специальное оформление контейнера или упаковки товара. Товарный знак может быть также скомбинирован из указанных выше элементов.

В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании следующие обозначения:

1) словесные обозначения: слова; сочетания букв, имеющие словесный характер; словосочетания и предложения. Причем словесным товарным знаком может быть уже существующее или новообразованное слово или словосочетание, например, «Лада-Калина», «Волга», «Балтика» (существующие слова); «Сеймар», «bal-bala» (новообразованные);

2) изобразительные обозначения – это изображения живых существ, предметов, природных и др. объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. Они могут разрабатываться, в том числе, на основе использования изображений памятников истории и культуры, архитектурных сооружений и форм, географических объектов, различных орнаментов, стилизованного изображения внешнего вида производимого товара; абстрактные изображения и всевозможные символы; словесные обозначения, выполненные в оригинальной графической манере. Например, фирма «Французский торговый дом» использует графическое изображение Эйфелевой башни в сочетании с определенным цветом. Наибольшее количество регистрируемых товарных знаков - это изобразительные;

3) комбинированные обозначения (комбинации элементов разного характера, изобразительных, словесных объемных и т.д.). Например, сочетание красного и белого цветов в пятиугольнике (Альянс-Банк), сочетание красного и зеленого цветов в прямоугольнике (БТА-Банк) и т.п.

4) объемные обозначения (трехмерные объекты, т.е. изображения товарного знака в трех измерениях – по длине, высоте и ширине; фигуры и комбинации линий, фигур). Например, круглая форма и цветовое сочетание

конфет «Рафаэлло», объемные товарные знаки на автомобилях, стеклянные упаковки кофе «Нескафе», форма бутылки фирмы «Кока-Кола» и т.п. Внешний вид трехмерных объектов не определяется исключительно их функциональными особенностями, а носит эстетический характер; объемные знаки представляют собой либо сам товар оригинальной формы, либо его оригинальную упаковку;

5) иные обозначения - звуковые, световые и т.п. Звуковые обозначения обычно регистрируются в виде нот или посредством описания. В качестве звуковых товарных знаков регистрируются, как правило, позывные различных радиостанций, радиопрограмм, мелодии и заставки популярных телепередач. Так, фирма «Харлей Дэвидсон», выпускающая мотоциклы, зарегистрировала в качестве товарного знака специфический звук мотора.

В соответствии со ст. 1026 ГК РК на территории РК правовая охрана предоставляется товарному знаку, зарегистрированному патентным органом (организацией) РК или международной организацией в силу ратифицированного международного договора РК. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством (ст. 1024 ГК РК), форму которого устанавливает уполномоченный орган. Свидетельство на товарный знак удостоверяет факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг (ст. 18 Закона о товарных знаках).

В соответствии со ст. 20 Закона о товарных знаках владелец свидетельства на товарный знак может производить рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, либо словесных обозначений «тауар танбасы», «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающую на то, что используемое обозначение является зарегистрированным в РК товарным знаком.

Признаком, предоставляющим правовую защиту товарного знака, является его новизна. Признак новизны выражается в том, что обозначение, заявленное в качестве товарного знака, не должно быть тождественным или сходным с ранее зарегистрированными или заявленными обозначениями в качестве товарных знаков. Тем самым каждый товарный знак должен быть оригинальным, не похожим на другие товарные знаки.

Обозначения, регистрация которых в качестве товарного знака не допускается, порядок регистрации товарных знаков, прекращения их действия и признания регистрации недействительной, а также случаи, в которых может быть допущена правовая охрана незарегистрированных товарных знаков, определяются Законом РК о товарных знаках.

Ст. 6 Закона о товарных знаках содержит исчерпывающий перечень оснований, исключающих регистрацию товарного знака. Так, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;

4) имеющих прямую описательную и (или) ассоциативную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, закон относит только вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под выражением «вошедшие во всеобщее употребление» понимается обозначение, которое используется для обозначения определенного товара и вследствие его длительного и широкого применения для одного и того же товара различными производителями, независимо друг от друга, становится видовым понятием.

Далее, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций и их гербы, флаги и эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы, если обозначение не состоит исключительно из них и если имеется согласие на их использование соответствующего компетентного органа или их владельца.

Не допускается также регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, в том числе наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара;

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

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

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

В соответствии со ст. 7 Закона не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с товарными знаками, зарегистрированными в РК с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг;

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

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

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

Не регистрируются также в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

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

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

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

### **Субъекты права на товарный знак**

В гражданско-правовой литературе в качестве субъектов права на товарный знак зачастую называются в основном юридические лица, тогда как по нашему мнению, таковыми являются и индивидуальные предприниматели, что вытекает и непосредственно из текста законодательных и подзаконных актов. В частности, п. 10 ст. 1 Закона о товарных знаках определяет, что владелец товарного знака – это юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обладающее исключительным правом на товарный знак в соответствии с настоящим Законом.

Считаем также необоснованным ограничением прав граждан невозможность зарегистрировать товарный знак на имя гражданина или иного физического лица. Это положение также ставит в неравное положение казахстанских граждан, а также лиц без гражданства с учетом того факта, что

иностранные граждане беспрепятственно получают регистрации своих товарных знаков в Казахстане.

Как известно, юридические лица могут быть коммерческими и некоммерческими организациями. Коммерческие организации, безусловно, являются субъектами, т.е. собственниками либо иными правообладателями права на товарный знак. Вместе с тем правом на товарные знаки и знаки обслуживания могут обладать и юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями. Например, высшие учебные заведения в организационно-правовой форме учреждений, которым разрешено заниматься оказанием возмездных образовательных услуг. В подтверждение нашего мнения сошлемся на п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках, в соответствии с которым правовая охрана товарных знаков может быть предоставлена любым юридическим лицам или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Физические лица могут стать обладателями товарного знака, если они занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Статус предпринимателя приобретается гражданином с момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя права на товарный знак правовая охрана такого товарного знака прекращается.

Следует подчеркнуть, что действующее законодательство не закрепляет авторских прав на товарные знаки за их конкретными разработчиками, несмотря на то, что обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков, могут отвечать всем требованиям, предъявляемым к объектам авторского права. Однако если их авторы дают согласие на использование созданных ими произведений в качестве товарных знаков, они не приобретают в связи с этим исключительных авторских прав на товарный знак. Охрана их личных и имущественных прав ограничивается гарантированием неприкосновенности результата их творческого труда, который может стать товарным знаком только с их согласия и на согласованных с ними условиях.

Не являются субъектами прав на товарные знаки и знаки обслуживания филиалы и представительства юридических лиц.

Субъектами прав на товарные знаки и знаки обслуживания могут быть несколько лиц, для этого законодательными актами предусмотрено понятие коллективного товарного знака – это товарный знак ассоциации (союза) или иного объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, служащий для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или иными характеристиками (п. 12 ст. 1 Закона о товарных знаках).

Коллективный товарный знак используется для маркировки товаров, разрабатываемых, изготавливаемых или реализуемых несколькими предприятиями, экономически связанными между собой, объединившимися

для совместного использования этого знака. Лица, входящие в состав объединения, являются равноправными партнерами в отношении использования коллективного товарного знака<sup>223</sup>.

На основании ст. 48 Закона иностранцы, иностранные юридические лица, лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные Законом, наравне с юридическими и физическими лицами РК, если иное не предусмотрено законодательными актами РК. Как мы уже указали выше, у иностранцев даже больше прав на товарные знаки, чем у граждан Казахстана, которые, чтобы иметь право на товарный знак, обязательно должны выступать в качестве индивидуальных предпринимателей.

### **Содержание права на товарный знак (знак обслуживания)**

Под исключительным правом понимается имущественное право владельца на использование товарного знака любым способом по своему усмотрению, то есть обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком (ст. 1025 ГК РК). Никто не может использовать охраняемый в РК товарный знак без согласия владельца (п. 4 ст. 4 Закона о товарных знаках).

Использованию товарного знака посвящена гл. 5 Закона о товарных знаках. 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; применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, и (или) их упаковке, передача права на товарный знак, а также иное введение их в гражданский оборот. Особенности рекламы товарных знаков и товаров, обозначенных товарными знаками, определяются Законом РК «О рекламе». Заключение лицензионного договора на пользование товарным знаком также считается его использованием.

Особенностью содержания субъективного права на товарный знак является то, что владелец товарного знака не только вправе, но и обязан использовать товарный знак (п. 1 ст. 19 Закона о товарных знаках). При неиспользовании товарного знака без уважительной причины непрерывно в течение трех лет его регистрация может быть аннулирована по требованию любого заинтересованного лица (ст. 1028 ГК РК).

Любое заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган возражение против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче возражения. Возражение может касаться всех или части товаров, указанных в свидетельстве, и должно быть

---

<sup>223</sup> Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. – М., 2004. – 308 с.



рассмотрено апелляционным советом в шестимесячный срок с даты его поступления.

Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак в соответствии с п. 2 ст. 21 названного Закона. При решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием принимаются во внимание представленные владельцем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Под «использованием» здесь подразумевается лишь использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Предприниматели, осуществляющие посредническую деятельность, вправе при условии согласия изготовителя использовать свой знак на реализуемых ими товарах наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также помещать его вместо товарного знака изготовителя.

Владельцы коллективного товарного знака могут наряду с коллективным товарным знаком использовать свои товарные знаки на выпускаемых ими товарах.

Владельцы товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком и зарегистрированных до признания товарного знака общеизвестным, сохраняют право на последующее их использование в течение срока, устанавливаемого уполномоченным органом, но не более семи лет.

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РК непосредственно правообладателем или с его согласия.

**Распоряжение исключительным правом** на товарный знак происходит по договору, как правило, в трех основных формах:

- по договору о передаче (уступке) исключительного права на товарный знак (ст. 1029 ГК РК);
- по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (ст. 966 ГК РК);
- по договору франчайзинга (ст. 896 ГК РК).

Условия и порядок передачи прав по договору на товарный знак предусмотрены статьями 1029, 1030 ГК РК и детально регламентированы ст. 21 Закона о товарных знаках. Так, передача права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Переход права на товарный знак, в том числе его передача по договору или в порядке правопреемства, должен быть зарегистрирован в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы и требования о

регистрации влечет за собой недействительность договора или права (ст.1031 ГК РК). Регистрация договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией.

К порядку регистрации сублицензионных договоров применяются положения о регистрации лицензионных договоров, если иное не предусмотрено законодательством РК. Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части по лицензионному договору. Лицензионный договор, разрешающий лицензиату использование товарного знака, должен содержать условие о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия (п. 2 ст. 1030 ГК РК).

При прекращении действия права на товарный знак действие лицензионного договора прекращается. Однако переход права на товарный знак к другому лицу не влечет за собой прекращения лицензионного договора (пункты 3, 4 ст. 1030 ГК РК).

Для регистрации договора о передаче права на товарный знак, лицензионного договора и договора франчайзинга в экспертную организацию представляется заявление установленной формы, к которому прилагаются:

1) подлинники договора в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, проставляется оттиск печати и подписи обеих сторон либо уполномоченных на то лиц обеих сторон. Для лицензионных договоров подача материалов на регистрацию должна осуществляться не позднее шестимесячного срока с даты подписания договора. Вместо подлинников договора могут быть представлены нотариально засвидетельствованные копии договора;

2) доверенность в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

По лицензионным договорам национальные заявители, кроме вышеуказанных документов, представляют решение органов управления лицензиара (сублицензиара) по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора руководителем предприятия в случае подачи заявления от имени юридического лица. По договорам уступки национальные заявители, кроме вышеуказанных документов, представляют решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав, общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора и представления полномочий по подписанию договора руководителем предприятия.

Заявление и др. необходимые документы представляются на казахском и русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской и русской транслитерации. Если документы представлены на др. языке, к заявлению прилагается их нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и русский языки. Заявление должно относиться к одному договору о передаче права на товарный знак и лицензионному договору.

Физические лица, проживающие за пределами РК, или иностранные юридические лица, подающие материалы договора в уполномоченный орган от своего имени, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, через зарегистрированных патентных поверенных РК. Граждане РК, временно находящиеся за ее пределами, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах территории РК.

Экспертная организация после представления заявителем перечня документов для регистрации в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления заявления проводит предварительную экспертизу поступивших документов, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов и соблюдение установленных к ним требований. В случае отсутствия в прилагаемых к заявлению материалах договора документа, подтверждающего оплату проведения экспертизы, заявителю выставляется счет на оплату. В этом случае указанные сроки исчисляются со дня поступления оплаты в экспертную организацию. По принятым к рассмотрению материалам договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора в двадцатидневный срок проводится экспертиза по существу, в ходе которой проводится изучение материалов договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора в соответствии с действующим законодательством РК.

П. 5 ст. 21 Закона о товарных знаках предусмотрен перечень оснований, препятствующих регистрации договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора, которые могут быть устранены. Это:

- 1) прекращение действия свидетельства, в отношении которого заключается договор, но имеется возможность его восстановления;
- 2) наличие принятых по ранее заключенным договорам обязательств, препятствующих представлению лицензий на использование объекта промышленной собственности;
- 3) наличие в договоре положений, противоречащих гражданскому законодательству РК и ратифицированным международным договорам;
- 4) представление неполного пакета документов либо если представленные документы не отвечают требованиям действующего законодательства РК.

В случае нарушения требований к оформлению документов или наличия оснований, указанных в п. 5 рассматриваемой статьи, препятствующих регистрации договора, но которые могут быть устранены, экспертной

организацией направляется запрос заявителю с предложением в трехмесячный срок с даты его отправки представить отсутствующие или исправленные документы или внести необходимые изменения и дополнения. В этом случае сроки проведения экспертизы по существу исчисляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

П. 7 ст. 21 Закона о товарных знаках предусмотрены следующие основания для отказа в регистрации договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора:

1) прекращение действия охранных документов, в отношении которых заключается договор и отсутствует возможность их восстановления;

2) непредставление в трехмесячный срок всех необходимых материалов и сведений, дополнительно запрошенных экспертной организацией;

3) отсутствие у сторон необходимых прав на заключение договора;

4) отсутствие в лицензионном договоре полномочий лицензиата на регистрацию сублицензионного договора и отсутствие лицензионного договора, зарегистрированного в уполномоченном органе.

В течение двух рабочих дней после вынесения заключения экспертная организация направляет данное заключение в уполномоченный орган с указанием причин отказа.

При положительном результате экспертизы экспертная организация в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение об отсутствии оснований, препятствующих регистрации договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора (п.8).

Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора принимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления заключения экспертной организации.

После вынесения решения о регистрации договора уполномоченный орган:

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор;

2) проставляет на титульном листе договора штамп о его регистрации с указанием даты регистрации и его регистрационного номера;

3) вносит сведения о договоре в реестр зарегистрированных договоров;

4) направляет два экземпляра зарегистрированного договора и приложение к охранному документу по адресу для переписки, указанному в заявлении;

5) направляет контрольный экземпляр договора с заключением в экспертную организацию для публикации сведений о регистрации договора.

Третий и четвертый экземпляры договора хранятся в уполномоченном органе и экспертной организации соответственно и являются контрольными экземплярами.

Экспертная организация по зарегистрированным договорам публикует в бюллетене (официальном периодическом издании по вопросам охраны

товарных знаков) сведения о зарегистрированных договорах, в частности, номер и дату регистрации договора, наименование или полные данные сторон договора, предмет договора, срок действия договора, территорию действия договора. Любое лицо может получить выписку из реестра зарегистрированных договоров, открытых для публикации. Ознакомление третьих лиц с текстом договора, а также получение выписки из него допускаются только с письменного согласия сторон договора.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе в регистрации договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора на основании заключения экспертной организации документы по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращаются по адресу, указанному в заявлении.

Договор о передаче права на товарный знак и лицензионный договор вступают в силу с даты их регистрации в уполномоченном органе.

При разделении юридического лица право на товарный знак переходит к вновь возникшему юридическому лицу, к которому переходит производство товаров или услуг. В случае сохранения у каждого из вновь возникших юридических лиц части производства товаров или услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, новые юридические лица признаются совладельцами товарного знака при их согласии (ст. 22 Закона о товарных знаках).

Юридические и физические лица РК вправе зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через экспертную организацию (ст. 47).

### **Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания)**

Правовая охрана товарных знаков (знаков обслуживания) в РК предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном Законом о товарных знаках, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан (п. 1 ст. 4).

Регистрация товарного знака (знака обслуживания) является юридическим фактом, подтверждающим, что обозначение соответствует установленным критериям охраноспособности, порождает правовую охрану и дает правообладателю законное основание использовать товарный знак и запрещать его использовать другим лицам.

Этапы регистрации, предусмотренные действующим законодательством, условно можно разделить на три большие группы:

- подача заявки на регистрацию товарного знака;
- экспертиза поданной заявки;
- регистрация в Государственном реестре охраняемых товарных знаков с выдачей свидетельства на конкретный товарный знак.

В соответствии со ст. 8 Закона о товарных знаках, заявка на товарный знак подается в трех экземплярах одним или несколькими заявителями в

экспертную организацию, в том числе она может быть подана в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, по почте или факсимильной связью. Если заявка передана по факсимильной связи, то она подтверждается оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня поступления заявки по факсимильной связи.

Заявка на коллективный товарный знак подается от имени объединения в соответствии с соглашением его участников об использовании коллективного товарного знака.

Требования к заявке на товарный знак установлены ст. 9 названного Закона, дополнены п. 5 Правил регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 24 февраля 2012 г. В частности, заявка должна относиться к одному товарному знаку, должна быть представлена на типовом бланке либо по форме, предусмотренной Мадридским соглашением, участником которого является РК и содержать:

1) указание на то, что испрашивается охрана коллективного товарного знака, если подается заявка на регистрацию коллективного товарного знака;

2) полное наименование юридического лица или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) физического лица, а также их местонахождение или место жительства, включая почтовый индекс и название страны, номер телефона, а также номер факса и адрес электронной почты (если они имеются);

3) сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей РК);

4) имя, фамилия, отчество (если оно имеется) или наименование представителя, в том числе патентного поверенного, если таковой назначен, а также адрес для переписки, включая почтовый индекс, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты (если они имеются);

5) дату, код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3 и номер заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона;

6) дату начала открытого показа объекта экспонирования на официально признанной международной выставке с заявляемым в качестве товарного знака обозначением, если испрашивается выставочный приоритет в соответствии с п. 3 ст. 10 Закона;

7) заявляемое обозначение, которое размещается на бланке в обозначенном квадратом месте;

8) указание на то, что испрашивается охрана товарного знака в стандартном шрифтовом исполнении, если заявляется обозначение, выполненное обычным шрифтом;

9) транслитерацию, перевод словесного обозначения, если обозначение представлено на др. языке;

10) указание на то, что испрашивается охрана объемного товарного знака, если заявляется объемное обозначение;

11) указание на то, что испрашивается охрана в цветовом исполнении, если заявляется обозначение в цвете, с указанием цвета или цветового сочетания;

12) перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированный по классам МКТУ, обозначенный точными терминами, позволяющими идентифицировать товары (услуги);

13) данные о произведенной оплате;

14) указание на имеющиеся более ранние регистрации в РК (если они имеются);

15) указание на то, что подача на регистрацию заявленного обозначения не нарушает авторские права третьих лиц;

16) подпись заявителя, или его патентного поверенного.

Заявка подписывается:

уполномоченным должностным лицом, если заявка подается от имени юридического лица с указанием должности, фамилии и инициалов подписавшего лица;

заявителем, если заявка подается индивидуальным предпринимателем; патентным поверенным, если заявка подается через патентного поверенного.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

К заявке прилагаются (п. 6 Правил регистрации товарного знака):

1) пятнадцать репродукций заявляемого обозначения. Заявляемое обозначение представляется форматом 8x8 см. Этикетки и особые виды товарных знаков могут представляться в полную величину, если они не превышают размеров 20x20 см. В случае превышения указанных размеров изображение представляется в уменьшенном виде.

Изображение должно быть четким, контрастным, пригодным для репродуцирования, в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. Указание цветов или цветовых сочетаний должно быть произведено в заявке, изображения в цвете представляются дополнительно, но не позднее одного месяца с даты подачи заявки.

Если испрашивается охрана объемного товарного знака, кроме изображения общего вида, представляются изображения различных видов объемного товарного знака в ракурсах, обеспечивающих полноту представления о заявляемом обозначении.

Если испрашивается охрана звукового товарного знака, к заявке прилагаются его нотная запись и фонограмма. Если на регистрацию заявляется часть музыкального произведения, необходимо указание его автора и названия;

2) описание заявляемого обозначения (в случае если заявитель считает необходимым пояснить его смысловое значение), содержащее характеристики заявляемого обозначения и указание на составляющие

элементы, смысловое значение обозначения в целом и/или его элементов. Описание служит для пояснения существа заявляемого обозначения, его идентификации;

3) документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации. Оплата производится при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При непредставлении документов об оплате в установленный срок, заявка признается неподанной;

4) соглашение об использовании коллективного товарного знака участниками ассоциации объединения в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона, если подается заявка на регистрацию коллективного товарного знака. Соглашение должно содержать наименование объединения, перечень предприятий, имеющих право пользования товарным знаком, с указанием их места нахождения, цель регистрации коллективного товарного знака, перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров (услуг), в отношении которых регистрируется коллективный товарный знак, условия его использования и порядок контроля за его использованием;

5) доверенность, в случае ведения дел по регистрации товарного знака с уполномоченным органом или экспертной организацией через представителя, представляется одновременно с заявкой или в процессе делопроизводства, но не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию и приобщается к документам заявки;

6) заверенная копия первой заявки, если испрашивается конвенционный приоритет, и ее перевод на казахский или русский язык. Копия представляется не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в экспертную организацию. Просьба об установлении конвенционного или выставочного приоритета представляется при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию;

7) заверенный документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета с указанием международного статуса выставки, времени и места ее проведения, объекта экспонирования с заявляемым в качестве товарного знака обозначением, если испрашивается выставочный приоритет. Документ заверяется администрацией или оргкомитетом выставки и представляется не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. Документ должен содержать сведения о времени и месте ее проведения, наименовании объекта экспонирования с заявляемым в качестве товарного знака обозначением и подтверждать международный статус выставки;

8) разрешение соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке элементов государственной символики - гербов, флагов и эмблем; сокращенных и полных наименований международных межправительственных организаций; официальных, контрольных, гарантийных, и пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличия;



9) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей РК);

10) копия свидетельства о постановке на учет средства массовой информации, если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется название периодического печатного издания (для заявителей РК). Документы, указанные в настоящем пункте Правил, а также перевод заявки на казахский или русский язык представляются не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. При непредставлении соответствующих документов в указанные сроки заявка считается неподанной.

Заверенная копия первой заявки в соответствии с пп. 6) настоящего пункта, а также документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета в соответствии с пп. 7) настоящего пункта представляются не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой (первых) заявки (заявок) на товарный знак в стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также в предусмотренной ею международной или региональной организации (конвенционный приоритет), если подача заявки в экспертную организацию осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. При испрашивании конвенционного приоритета заявителю необходимо указать номер первой заявки, дату и страну ее подачи и приложить заверенную копию первой заявки.

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официально признанных международных выставок, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если подача заявки на товарный знак в экспертную организацию осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это и представить соответствующие документы, подтверждающие правомерность такого требования, при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

В случае разделения заявки приоритет по каждой из заявок устанавливается по дате приоритета первой заявки. Приоритет по разделенным заявкам определяется по дате приоритета первоначальной заявки того же заявителя, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета, если на дату подачи разделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не считается отозванной и подача разделенной заявки осуществлена до вынесения решения по первоначальной заявке.

Множественный приоритет товарного знака относительно разных товаров может быть установлен по ходатайству заявителя при наличии нескольких его заявок на одно обозначение в отношении различных товаров. Следует отметить, что до момента регистрации любое лицо может использовать товарный знак без каких-либо неблагоприятных для себя правовых последствий<sup>224</sup>.

Порядок, условия и сроки проведения экспертизы заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) регламентированы гл. 3 Закона о товарных знаках.

Экспертиза заявки проводится экспертной организацией в два этапа. На первом этапе производится предварительная экспертиза в течение одного месяца с даты поступления заявки, в ходе которой проверяются содержание заявки, наличие необходимых документов в соответствии с требованиями, установленными статьями 5 и 9 Закона о товарных знаках. На втором этапе производится полная экспертиза в течение девяти месяцев с даты подачи заявки, в ходе которой проверяется соответствие заявляемого обозначения требованиям, установленным статьями 6 и 7 названного Закона.

На любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю. В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов либо ходатайства о продлении указанного срока делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

По результатам предварительной экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению, присвоении ей соответствующего номера, установлении даты подачи и даты приоритета либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению в виде мотивированного заключения.

Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему предварительного заключения полной экспертизы представить мотивированное возражение, по результатам рассмотрения которого экспертная организация в течение трех месяцев со дня поступления возражения выносит окончательное заключение.

По результатам полной экспертизы уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней принимает решение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. Решение о регистрации может относиться ко всему перечню товаров и услуг либо к их части.

Решение о регистрации товарного знака до его внесения в государственный реестр охраняемых товарных знаков может быть пересмотрено в связи с выявлением заявки с более ранним приоритетом.

На основании решения уполномоченного органа о регистрации товарного знака заявитель в течение трех месяцев со дня получения уведомления о положительном заключении экспертной организации

---

<sup>224</sup> Медведева О. Регистрация и защита товарного знака // Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. – 2009. – № 12.

производит оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак, а также оплату действий экспертной организации за подготовку документов к выдаче свидетельства на товарный знак.

При непредставлении заявителем в установленном порядке документов об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак и оплате действий экспертной организации за подготовку документов к выдаче свидетельства на товарный знак регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной и дело производство по ней прекращается.

При несогласии с заключением экспертизы заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на заключение экспертизы в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

Заявитель имеет право:

- 1) отозвать заявку на любом этапе экспертизы;
- 2) принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы заявки;
- 3) дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, не изменяя их по существу, до завершения полной экспертизы;
- 4) ходатайствовать о разделении заявки на любой стадии ее рассмотрения до окончания экспертизы с распределением товаров и услуг, перечисленных в первоначальной заявке, между разделенными заявками;
- 5) ходатайствовать о продлении установленных сроков для предоставления ответа на запрос или подачи возражения, но не более чем на шесть месяцев;
- 6) ходатайствовать о восстановлении пропущенных сроков, но не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока;
- 7) знакомиться с противопоставленными материалами.

При выдаче свидетельства на товарный знак экспертной организацией в Государственный реестр охраняемых товарных знаков вносятся:

- 1) изображение товарного знака;
- 2) сведения о его владельцах - наименование или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) и указание его места жительства или местонахождения;
- 3) номер и дата регистрации товарного знака;
- 4) перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
- 5) номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;
- 6) страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет;
- 7) индекс МКТУ;
- 8) адрес для переписки;
- 9) сведения о представителе (о патентном поверенном);

10) дата публикации сведений о выдаче свидетельства и номер официального бюллетеня;

11) другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, включая сведения о передаче права на охраняемый товарный знак.

Внесение указанных сведений сопровождается проставлением перед ними соответствующего кода ИНИД (по стандарту ВОИС) и используется при публикации. Код страны проставляется согласно соответствующему стандарту ВОИС.

Государственный реестр охраняемых товарных знаков является общедоступным. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра товарных знаков.

Владелец товарного знака обязан уведомлять экспертную организацию об изменениях, касающихся регистрации, включая сведения об изменении его фамилии, имени и по желанию отчества, а также местожительства либо наименования и местонахождения. Экспертная организация вносит в Государственный реестр, а уполномоченный орган в свидетельство на товарный знак такие изменения, а также изменения для исправления ошибок технического характера.

Срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) предусмотрен ст. 15 Закона о товарных знаках, ст. 1027 ГК РК, в соответствии с которыми регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года ее действия. Продление может производиться неограниченное число раз.

Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство. Срок подачи ходатайства такого ходатайства может быть восстановлен по заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации.

Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков, а также последующие изменения, касающиеся регистрации, публикуются экспертной организацией в бюллетене непосредственно после их записи в Государственном реестре товарных знаков. В Государственный реестр и свидетельство на коллективный товарный знак дополнительно вносятся сведения о владельцах коллективного товарного знака (ст. 16).

Товарный знак, срок действия регистрации которого истек, не может быть вновь зарегистрирован на имя лица иного, чем прежний владелец, в течение одного года с даты прекращения действия регистрации. Указанное условие применяется и в том случае, когда владелец товарного знака отказался от него до истечения срока действия регистрации (ст. 17).

Основания прекращения действия регистрации товарного знака регламентированы гл. 6 Закона о товарных знаках. Так, в соответствии со ст. 23 названного Закона, регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных статьями 6 и 7, за исключением подпунктов 1) - 3) п. 1 ст. 7 Закона или в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1) - 3) п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках.

Любое заинтересованное лицо может по указанным выше основаниям подать в уполномоченный орган возражение против регистрации товарного знака, которое должно быть рассмотрено апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления. Лицо, подавшее возражение, а также владелец товарного знака имеют право участвовать в рассмотрении спора.

Действие регистрации товарного знака прекращается:

1) в связи с истечением срока ее действия, предусмотренного ст. 15 Закона о товарных знаках;

2) в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением предпринимательской деятельности физического лица - владельца товарного знака;

3) на основании письменного заявления об отказе от нее владельца товарного знака;

4) в случае неиспользования товарного знака в установленные сроки.

Регистрация товарного знака признается недействительной полностью или частично по решению апелляционного совета или суда по основаниям, указанным в п. 1 ст. 23 Закона о товарных знаках.

Экспертная организация вносит в Государственный реестр товарных знаков запись об аннулировании регистрации товарного знака в связи с прекращением ее действия или признанием ее недействительной.

### **Общеизвестный товарный знак**

Законом РК от 9 июля 2004 г. гл. 4 Закона о товарных знаках была дополнена ст. 18-1 «Признание товарного знака общеизвестным», в соответствии с которой общеизвестным в РК может быть признан товарный знак, зарегистрированный на территории РК или охраняемый в силу международных договоров, а также обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в РК, но приобретшее в результате активного использования широкую известность в РК.

Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан утверждены приказом и.о. Министра юстиции РК от 23 апреля 2010 г. № 136.

Признание товарного знака общеизвестным производится комиссией уполномоченного органа по признанию товарного знака общеизвестным на

основании заявления физических или юридических лиц по признанию товарного знака общеизвестным в РК.

Положение о комиссии по признанию товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в РК утверждается уполномоченным органом. По результатам рассмотрения заявления комиссией уполномоченного органа принимается решение о признании товарного знака общеизвестным либо решение об отказе в таком признании, которое направляется владельцу товарного знака в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения.

Если представленные заявителем фактические сведения подтверждают дату, когда знак стал общеизвестным, иную, чем указана в заявлении, товарный знак может быть признан общеизвестным с фактической даты. Решение об отказе в признании товарного знака общеизвестным выносится, если установлено, что сведения, представленные заявителем, не подтверждают общеизвестность или недостаточны для признания общеизвестности товарного знака; либо имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, охраняемый или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров, с приоритетом более ранним, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным. Решение комиссии уполномоченного органа может быть обжаловано в суд.

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная Законом для товарного знака. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков прекращается в связи с истечением срока действия регистрации или в связи со вступлением в силу решения суда об отмене решения комиссии уполномоченного органа о признании товарного знака общеизвестным.

На основании признания обозначения или товарного знака общеизвестным его владельцу выдается сертификат, действующий в течение десяти лет с даты признания общеизвестности товарного знака. Срок действия сертификата по ходатайству его владельца и при представлении сведений, подтверждающих общеизвестность товарного знака, может быть продлен на последующий десятилетний срок.

Сведения о регистрации общеизвестного товарного знака, его владельце и последующие изменения, касающиеся такой регистрации, вносятся в государственный реестр общеизвестных товарных знаков и публикуются в бюллетене. По состоянию на 2012 г. в реестр общеизвестных товарных знаков включены товарные знаки торгового дома «Жанна», сигарет BONDSTREET, L&M, MARLBORO, напитков COCA-COLA, Fanta, Народного банка и т.д.

ТОО «Астана-Бизнес» и ТОО «Danone Berkut» незаконно использовали при выпуске своей продукции общеизвестное словесное обозначение АО «Народный банк Казахстана», включающее в себя слова «НАЛЫК», «ХАЛЫҚ» и «НАРОДНЫЙ». ТОО «Астана-Бизнес» осуществляло свою

деятельность с использованием изобразительного товарного знака «Haluk Food», а ТОО «Danone Bekkut» распространяло свою продукцию (десерт молочный йогуртный) с использованием на ее упаковке товарных знаков Банка «ХАЛЫК» и «НАРОДНЫЙ».

#### **§8.4 Понятие и правовой режим наименования места происхождения товара**

Понятие наименования места происхождения товара впервые упоминается в Парижской конвенции, согласно которой объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и **указания происхождения или наименования места происхождения**, а также пресечение недобросовестной конкуренции<sup>225</sup>.

Наименование места происхождения товара как объект промышленной собственности выполняет функции по индивидуализации производимого товара. Наименование места происхождения товара отличает данный товар, обозначая информацию о месте его производства и о его особенных качествах, связанных с природными условиями места, где товар был произведен, а также с традициями его изготовления. Наиболее известными в мире наименованиями места происхождения товара являются шампанское и бургундское вина, коньяк, портвейн, пармезан и др. Также известны такие наименования как вода «Боржом», гжель, алматинский апорт, минеральная вода «Сарыагаш». Указанные наименования индивидуализируют товары, производимые в определенном месте (о чем говорит наличие указания на географический объект) и обладающие особыми свойствами, зависящими от природных условий (например, алматинский апорт, вода «Боржом», вода «Сарыагаш») или людских факторов (шампанское, гжель и т.п.).

Правовая охрана наименования места происхождения товара в РК впервые была установлена Законом РК от 18 января 1993 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратившим силу Законом РК от 26 июля 1999 г. № 457).

В настоящее время правовой режим наименования места происхождения товара устанавливается ГК РК, а также Законом РК от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Наряду с указанными актами правовое регулирование наименований мест происхождения товаров (указаний происхождения) осуществляется также подзаконными актами, такими как Приказ и.о. Министра юстиции РК от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности», Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 16 сентября 2004 г. № 50-п «Об утверждении

<sup>225</sup> Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года

формы свидетельства на товарный знак и формы свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара», Постановление Правительства РК от 20 марта 2002 г. № 345 «Некоторые вопросы совершенствования государственной системы защиты прав интеллектуальной собственности», Приказ Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 89 «Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявок на некоторые объекты промышленной собственности, внесении сведений в соответствующие государственные реестры по объектам промышленной собственности Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа и о внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности», Приказ Министра юстиции РК от 12 марта 2010 г. № 81 «О некоторых вопросах апелляционного совета».

В соответствии с частью 2 п. 1 ст. 1033 ГК РК, наименованием места происхождения (указанием происхождения) товара признается название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для этого географического объекта природными условиями или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих факторов<sup>226</sup>.

Закон о товарных знаках дает несколько иное, более широкое определение наименованию места происхождения товара. Согласно пп. 11) ст. 1 Закона наименование места происхождения товара – это обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование страны, региона, населенного пункта, местности либо другого географического объекта, а также указание, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого главным образом связаны с его географическим происхождением, в том числе характерными природными условиями и (или) людскими факторами<sup>227</sup>.

Являясь средством индивидуализации товара и выполняя сходные функции с товарными знаками, знаками обслуживания и указаниями происхождения товаров, наименование места происхождения товара имеет ряд принципиальных от них отличий.

В юридической литературе высказываются различные мнения по этому вопросу, в частности, по мнению О.А. Городова, в отличие от товарных знаков и знаков обслуживания, наименование места происхождения индивидуализирует не любые товары одного производителя, отличая их от товаров других производителей, и только уникальные товары, производимые

---

<sup>226</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года N 409 // «Казахстанская правда» от 17 июля 1999 г. № 172-173; Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 16-17, ст. 642

<sup>227</sup> Закон РК от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // «Казахстанская правда» от 24 августа 1999 г. № 206-207; Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 21, ст. 776; 2004 г., № 17, ст. 100.



в определенном месте и обладающие особыми свойствами. Кроме того, наименование места происхождения связано, в отличие от товарного знака и знака обслуживания, не с фигурой производителя товара, а с особенностями места традициями его производства<sup>228</sup>.

В литературе выделяются и иные отличия наименований мест происхождения товаров от товарных знаков. Так, А.П. Рабец называет шесть таких отличий:

- если главная функция товарного знака заключается в возможности отличия однородных товаров разных производителей, то роль наименования места происхождения товара сводится в первую очередь к гарантии специфических свойств товара, обусловленных местом его происхождения;

- наименование места происхождения товара имеет свои специфические критерии охраноспособности, отличающиеся от признаков товарного знака;

- в отличие от товарных знаков наименования места происхождения товара по форме выражения могут быть лишь словесными обозначениями;

- особенностью наименования места происхождения товара является его связь с качеством обозначенного им товара;

- субъект права на наименование места происхождения товара обязательно должен находиться в пределах территории того географического объекта, название которого он предполагает зарегистрировать в качестве наименования места происхождения;

- право на товарный знак носит исключительный характер, а право на наименование места происхождения товара не носит такого характера<sup>229</sup>.

Касательно указаний происхождения товаров О.А. Городов пишет, что «в отличие от указаний происхождения товаров, наименования мест происхождения идентифицируют не только страну, населенный пункт или местность, откуда ведет свое происхождение товар, но и уникальный характер последнего, обусловленный его особыми свойствами. Кроме того, указание происхождения товара может быть выражено в форме любого обозначения (знака, герба, флага), в то время как наименование места происхождения товара всегда выражается в словесной форме, полной или сокращенной»<sup>230</sup>.

В целом с указанными позициями можно согласиться, однако учитывая особенности правового режима средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, установленного в РК, следует отметить некоторые особенности.

---

<sup>228</sup> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

<sup>229</sup> Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003.

<sup>230</sup> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

Так, владелец права пользования наименованием места происхождения товара, как и владелец товарного знака, имеет исключительное право его использования, что выражается в имущественном праве на использование товарного знака или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению. Отличие состоит в возможности обладания правом пользования данными объектами интеллектуальной собственности др. субъектами. Согласно Закону никто не может использовать охраняемый в РК товарный знак без согласия владельца. Но также существует понятие коллективного товарного знака, являющегося товарным знаком ассоциации (союза) или иного объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, служащим для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или иными характеристиками<sup>231</sup>. Тогда как наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано **несколькими лицами** как совместно, так и независимо друг от друга<sup>232</sup>.

Относительно указаний происхождения товаров следует сказать, что в литературе не существует однозначных характеристик указаний происхождения товара и оценки места этого объекта промышленной собственности среди иных средств индивидуализации.

Чаще всего под указанием происхождения товаров понимается любое географическое наименование (название страны, населенного пункта, местности) или иное обозначение, создающее у потребителя ассоциацию с конкретным географическим объектом. Например, изображение Эйфелевой башни, как правило, ассоциируется с Францией или Парижем, а изображение пирамид – с Египтом. Указание происхождения может включать сведения о способе изготовления товара или использованном для его производства сырье. Задача таких обозначений состоит в показе источника происхождения изделия (страны, группы стран, района или иного определенного места). Например, «Made in India»<sup>233</sup>.

Также в литературе под указанием происхождения товара понимают обозначение, прямо или косвенно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара. Однако функцией указаний происхождения называют не только идентификацию товара, но и его рекламу.

Согласно ст. 26 Закона о товарных знаках в качестве наименования места происхождения товара могут быть зарегистрированы современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, региона, населенного пункта, местности или другого

<sup>231</sup> Закон РК от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // «Казахстанская правда» от 24 августа 1999 г. № 206-207; Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 21, ст. 776; 2004 г., № 17, ст. 100.

<sup>232</sup> Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. № 409 // «Казахстанская правда» от 17 июля 1999 г. № 172-173; Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 16-17, ст. 642.

<sup>233</sup> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования, и их сочетания с видовым наименованием товара<sup>234</sup>.

Не признаются наименованием места происхождения товара обозначения, хотя и представляющие собой или содержащие наименование географического объекта, но вошедшие в РК во всеобщее употребление как обозначения товара определенного вида, не связанные с местом его производства. В данном случае имеются в виду обозначения, ставшие всеобщими в результате стихийного употребления названия географического объекта для целей индивидуализации товаров и утратившими свою первоначальную способность быть указанием на место действительного происхождения товара и его особые свойства. Иными словами, процесс утраты наименованием места происхождения товара своей географической первоначальности связан с распространением употребления института географического указания, с помощью которого оправдываются факты нарушения действительных наименований мест происхождения.

### **Субъекты права на наименования мест происхождения товара**

Согласно п. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках исключительное право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставлено **одному или нескольким юридическим или физическим лицам**, осуществляющим предпринимательскую деятельность, производящим в данном географическом объекте товары, особые свойства которых исключительно или главным образом связаны с географической средой, включая природные условия и (или) человеческие факторы. Из этого можно заключить, что субъектами права на наименование места происхождения товара являются не любые юридические или физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, как это было указано при определении круга субъектов права на товарный знак, а лица, производящие определенные товары на определенном географическом объекте, природные и иные условия которого обуславливают особые свойства этих товаров. Это также означает, что право пользования этим же наименованием места происхождения товаров может быть предоставлено любому другому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий такими же особыми свойствами.

Этими лицами могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели РК, осуществляющие предпринимательскую деятельность при соблюдении вышеуказанных условий.

Особое положение занимают физические лица, проживающие за пределами РК, и иностранные юридические лица. Согласно Закону о

---

<sup>234</sup> Закон РК от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // «Казахстанская правда» от 24 августа 1999 г. № 206-207; Ведомости Парламента РК, 1999 г., № 21, ст. 776; 2004 г., № 17, ст. 100.

товарных знаках они осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных. Также в Законе указано, что иностранцы, иностранные юридические лица, лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами РК, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

Кроме того, следует отметить субъектов права на наименование места происхождения товара, который находится в иностранном государстве. Согласно ст. 25 Закона о товарных знаках обладателями исключительного права использования наименования места происхождения товара, который находится в иностранном государстве, могут быть только лица, права которых на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

В российской юридической литературе говорится о делении всех субъектов прав на наименования мест происхождения товаров на две группы: субъектов первой очереди и субъектов последующих очередей<sup>235</sup>.

К субъектам права на наименование места происхождения первой очереди относят физических и юридических лиц, зарегистрировавших наименование места происхождения товара, отличающегося особыми свойствами, определяемыми характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. К субъектам права на наименование места происхождения последующих очередей относят физических или юридических лиц, получивших право пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара. Таких очередей может быть сколько угодно много. Они формируются по дате подачи заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием.

Основное требование к участникам последующих очередей заключается в следующем. Производимый ими товар, предполагаемый к обозначению посредством уже зарегистрированного наименования места происхождения, должен соответствовать по параметру особых свойств товару, обозначенному участником первой очереди в удовлетворенной заявке на регистрацию и предоставление права пользования наименованием.

### **Оформление прав на наименование места происхождения товара**

Согласно п. 1 ст. 25 Закона о товарных знаках правовая охрана наименований мест происхождения товаров в РК предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу международных договоров РК.

---

<sup>235</sup> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.

В качестве наименования места происхождения товара могут быть зарегистрированы современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, региона, населенного пункта, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования, и их сочетания с видовым наименованием товара.

Не регистрируются в качестве наименований мест происхождения товаров обозначения:

1) представляющие собой наименования географических объектов, способные ввести в заблуждение относительно места производства товара;

2) формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с др. территории;

3) содержащие наименования географических объектов, не связанные с местом производства товаров.

Заявка на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара (далее – заявка) подается в экспертную организацию.

Требования к заявке устанавливаются ст. 29 Закона. Заявка должна относиться к одному наименованию места происхождения товара.

Заявка должна быть представлена на типовом бланке и содержать:

1) просьбу о проведении экспертизы наименования и (или) предоставлении права на наименование с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) местонахождения или местожительства;

2) заявляемое обозначение;

3) вид товара;

4) описание особых свойств товара;

5) указание места производства товара (границы географического объекта).

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории РК, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

К заявке на представление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, находящегося на территории РК, прилагается заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в государственном реестре наименований мест происхождения товаров РК.

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами РК, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара.

К заявке также прилагается документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. Размер оплаты устанавливается в соответствии с законодательством РК.

В случае ведения делопроизводства через представителя к заявке прилагается доверенность.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на государственном или русском языке. Если документы представлены на другом языке, то заявитель в двухмесячный срок с даты подачи заявки должен представить их перевод на государственный или русский язык.

Требования к составлению, оформлению и рассмотрению заявок устанавливаются уполномоченным органом.

В соответствии со ст. 30 Закона о товарных знаках экспертной организацией в течение шести месяцев с даты подачи заявки проводится экспертиза, в ходе которой проверяется ее соответствие требованиям, установленным статьями 26, 27 и 29 Закона о товарных знаках. В ходе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю. В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов либо ходатайства о продлении указанного срока, делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

По результатам экспертизы уполномоченный орган принимает соответствующее решение:

1) о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

2) об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара.

Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему решения об отказе в регистрации представить мотивированное возражение с просьбой о пересмотре решения экспертизы.

При проведении экспертизы наименования места происхождения товара заявителю предоставляются следующие права:

- 1) отозвать заявку на любом этапе экспертизы;
- 2) принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы заявки;
- 3) дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, не изменяя их по существу, до завершения полной экспертизы;

3-1) ходатайствовать о разделении заявки на любой стадии ее рассмотрения до окончания экспертизы с распределением товаров и услуг, перечисленных в первоначальной заявке, между разделенными заявками;

4) ходатайствовать о продлении установленных сроков для предоставления ответа на запрос или подачи возражения, но не более чем на шесть месяцев;

5) ходатайствовать о восстановлении пропущенных сроков, но не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока;

6) знакомиться с противопоставленными материалами.

Согласно ст. 33 Закона о товарных знаках с выдачей свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара экспертной организацией в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров вносятся наименование места происхождения товара, номер и дата регистрации, описание особых свойств товара, сведения о всех владельцах права пользования наименованием места происхождения товара с указанием их местожительства (местонахождения), номера и даты подачи заявок и все последующие изменения указанных сведений, а также др. сведения, относящиеся к регистрации.

Владелец права пользования наименованием места происхождения товара обязан уведомлять экспертную организацию об изменениях, касающихся сведений о регистрации. Запись об изменениях вносится экспертной организацией в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров и в свидетельство.

**Государственный реестр наименований мест происхождения товаров** является общедоступным. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

Регистрация наименования места происхождения товара действует **бессрочно** при условии сохранения особых свойств товара, производимого на территории указанного географического объекта. Право пользования наименованием места происхождения товара действует **в течение десяти лет** с даты подачи заявки в экспертную организацию.

Срок действия права пользования наименованием места происхождения товара продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года его действия, при условии сохранения особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара. Ходатайство о продлении срока действия права пользования наименованием места происхождения товара представляется одновременно с заключением компетентного органа в соответствии со ст. 29 Закона о товарных знаках. Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров и в свидетельство.

Срок подачи ходатайства о продлении срока действия права пользования наименованием места происхождения товара восстанавливается по

заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации.

Сведения, относящиеся к регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению права пользования наименованием места происхождения товара, а также последующие изменения публикуются экспертной организацией в бюллетене непосредственно после их записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.

Документом, удостоверяющим факт регистрации наименования места происхождения товара и исключительное право владельца на его использование в отношении данного товара, является свидетельство, форму которого устанавливает уполномоченный орган<sup>236</sup>.

### **Содержание права на наименование места происхождения товара**

Право, основанное на регистрации наименования места происхождения товара, заключается в юридической возможности пользования указанным наименованием.

Использованию наименования места происхождения товара посвящена гл. 10 Закона о товарных знаках. В соответствии со ст. 37 указанного Закона владельцу права пользования наименованием места происхождения товара принадлежит исключительное право его использования. Под исключительным правом понимается имущественное право владельца на использование товарного знака или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению.

Не допускается использование без регистрации наименования географического объекта, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным наименованием места происхождения товара, в отношении однородных товаров.

Не допускается использование наименований мест происхождения товаров, представляющих собой или содержащих наименования географических объектов, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, даже если при этом указывается истинное место происхождения товара либо используется перевод или обозначение сопровождается выражениями «вида», «типа», «в стиле» или др. подобными.

Отчуждение, иные сделки об уступке права пользования наименованием места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара на основании лицензионного договора не допускаются.

Владелец права пользования наименованием места происхождения товара может производить рядом с наименованием места происхождения товара предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, словесных

---

<sup>236</sup> Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 16 сентября 2004 г. № 50-п «Об утверждении формы свидетельства на товарный знак и формы свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара»



обозначений «тауар шығарылған жердің тіркелген атауы», «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «рег. НМПТ».

**Прекращение действия правовой охраны наименования места происхождения товара** регламентируется гл. 11 Закона о товарных знаках и может быть осуществлено путем:

1) оспаривания регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием мест происхождения товара и признания ее недействительной;

2) прекращение регистрация наименования места происхождения товара;

3) прекращение действия права пользования наименованием места происхождения товара.

Регистрация наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара может быть оспорена и признана недействительной, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных Законом.

Регистрация наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования мест происхождения товара может быть оспорена и признана недействительной **в течение пяти лет** с даты публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товара в официальном бюллетене, если использование наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет, а также широкую известность в РК, приобретенную в результате активного использования.

Любое заинтересованное лицо может по указанным основаниям подать в уполномоченный орган возражение против регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара. Возражение должно быть рассмотрено в порядке и сроки, установленные Законом.

Регистрация наименования места происхождения товара прекращается:

1) в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью производства товара со свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного наименования места происхождения товара;

2) в связи с прекращением действия правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения.

Действие права пользования наименованием места происхождения товара прекращается:

1) в связи с истечением срока его действия, установленного ст. 34 настоящего Закона;

2) в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного наименования места происхождения товара;

3) на основании заявления владельца права пользования наименованием места происхождения товара, поданного в уполномоченный орган;

4) при ликвидации юридического лица или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - владельца права пользования наименованием места происхождения товара.

Регистрация наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара признается недействительной по решению апелляционного совета или суда по основаниям, указанным в Законе.

Экспертная организация вносит в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров запись об аннулировании регистрации наименования места происхождения товара и (или) права пользования наименованием места происхождения товара при прекращении их действия или признания их недействительными.

### **§8.5. Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг**

Правовая защита средств индивидуализации товаров регулируется ГК РК, КоАП РК, УК РК. За нарушение предусмотренных прав на средства индивидуализации наступает гражданская, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РК.

Ст. 43 Закона о товарных знаках определяет, что нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара признается несанкционированное введение товарного знака или наименования места происхождения товара или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг, а в случае общеизвестного товарного знака - в отношении любых товаров и услуг.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара также признается несанкционированное использование товарного знака или наименования места происхождения товара в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других).

За использование охраняемого товарного знака или наименования места происхождения товара, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для однородных товаров, с нарушением требований настоящего Закона, виновные лица несут ответственность в соответствии с законами РК.

Лицо, неправомерно использующее товарный знак или наименование места происхождения товара либо обозначение, сходное с ними до степени смешения, обязано:

1) прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара понесенные им убытки;

2) уничтожить изготовленные изображения товарного знака или наименования места происхождения товара, удалить с товара, его упаковки, бланков или другой документации незаконно используемый товарный знак или наименование места происхождения товара, а также обозначение, сходное с ними до степени смешения. При невозможности выполнить это требование соответствующий товар подлежит уничтожению в порядке, установленном законодательством РК.

Споры, связанные с применением Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, рассматриваются судами в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном законодательством, в том числе споры:

- о нарушении исключительного права на фирменное наименование, товарный знак и наименование места происхождения товара;

- о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака вследствие его использования на товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками;

- о заключении и об исполнении лицензионного договора и договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака);

- о незаконном использовании наименования места происхождения товара и другие.

Так, если фирменное наименование одного юридического лица оказывается тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) другого юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и в результате такого тождества или сходства может ввести потребителей в заблуждение, то преимущество будет иметь средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания), исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого средства индивидуализации в порядке, установленном законодательством РК, имеет право требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на однородные товары или услуги или запрета на использование фирменного наименования (п. 4 ст. 1020 ГК РК).

Если товарный знак (знак обслуживания) одного юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, оказывается тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица и в результате такого тождества или сходства может ввести потребителей в заблуждение, то

применяются гражданско-правовые способы защиты, предусмотренные выше п. 4 ст. 1020 ГК РК.

Ст. 1032 ГК РК дополняет приведенные нормы: лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки (ст. 9 ГК РК). 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, указанные требования, соответствующий товар подлежит уничтожению.

Нарушением исключительного права на товарный знак является как использование самого зарегистрированного товарного знака, так и обозначения, сходного с ним до степени смешения. Незаконное использование товарного знака может иметь место на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в рекламе, в том числе в сети Интернет.

Тем самым гражданско-правовая защита исключительных прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров, работ и услуг осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права (к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя);

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним);

3) о возмещении убытков (к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб);

4) об изъятии материального носителя (к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю);

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (к нарушителю исключительного права).

Оборудование, пр. устройства и материалы, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав, по общему правилу, согласно решению суда, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя.

Правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Административная ответственность предусмотрена ст. 145 КоАП РК за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, которое влечет штраф на физических лиц в размере от десяти до тридцати, на должностных лиц - в размере от тридцати до пятидесяти, на юридических лиц - в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг (ч.1).

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, - влекут штраф на физических лиц в размере от тридцати до пятидесяти, на должностных лиц - в размере от пятидесяти до ста, на юридических лиц - в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг.

Конфискация за совершение правонарушений, указанных в настоящей статье, производится в случае невозможности уничтожения изготовленного изображения товарного знака или наименования места происхождения товара с товара, его упаковки, бланков или другой документации, незаконно используемого товарного знака или наименования места происхождения, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения. Конфискованные товары подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном ст. 628 КоАП РК, за исключением случаев их передачи правообладателю по его просьбе.

Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, предусмотрена ч. 1 ст. 199 УК РК.

Часть вторая данной статьи предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РК товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

## **Глава 9. СЕКРЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

§9.1. Правовая охрана секретных объектов промышленной собственности

§9.2. Обращение с секретными объектами промышленной собственности

### **§9.1. Правовая охрана секретных объектов промышленной собственности**

Особенность правовой охраны секретных объектов промышленной собственности обусловлена двуединым применением к объекту норм гражданского законодательства, которое регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанных на равенстве и норм законодательства о государственных секретах, основанных на принципах административного подчинения. Объем исключительного права на секретные объекты промышленной собственности отличается от исключительного права на несекретные объекты.

По критерию выдачи патентов на секретные объекты промышленной собственности можно выделить три группы стран:

- страны, в которых патент не выдается (Великобритания, Франция);
- страны, в которых выдача патента откладывается либо приостанавливается (Нидерланды, США, Канада, Италия);
- страны, в которых патент выдается (Германия, Австрия, Индия, Греция, Дания, Россия)<sup>237</sup>.

Казахстанским законодательством регулирование секретных объектов промышленности обеспечивается Патентным законом РК, Законом РК «О государственных секретах», Правилами обращения с секретными объектами промышленной собственности, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 июня 2012 г. № 888 (далее - Правила), Инструкцией по обращению с секретными объектами промышленной собственности, создаваемыми в Республике Казахстан, утвержденной приказом Министра юстиции РК от 14 сентября 2007 г. № 260.

В соответствии с п. 6 ст. 5 Патентного закона РК правовая охрана не предоставляется объектам промышленной собственности, признанным государством секретными. Если при рассмотрении заявки будет установлено, что в ней содержатся сведения, составляющие государственные секреты, заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством РК о государственных секретах.

В Правилах закреплено определение секретных объектов промышленной собственности, под которыми понимаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты.

<sup>237</sup> Городов О.А. Патентное право: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 231.

В Законе РК от 15 марта 1999 г. «О государственных секретах» установлено, что государственные секреты - защищаемые государством сведения, составляющие государственную и служебную тайны, распространение которых ограничивается государством с целью осуществления эффективной военной, экономической, научно-технической, внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, не вступающей в противоречие с общепринятыми нормами международного права.

Государственные секреты сгруппированы по определенным областям деятельности государства:

- сведения в военной области, относимые к государственным секретам РК;

- сведения в области экономики, образования, науки и техники, относимые к государственным секретам РК;

- сведения во внешнеполитической и внешнеэкономической области, относимые к государственным секретам РК;

- сведения в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, относимые к государственным секретам РК.

Так, к государственным секретам в области экономики, образования, науки и техники относятся:

- 1) сведения о показателях, определяющих подготовку экономики РК к устойчивому функционированию в военное время;

- 2) сведения, раскрывающие существо новейших достижений в области науки и техники, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, а также определяющие качественно новый уровень возможностей вооружения и военной техники, повышения их боевой эффективности, разглашение которых может нанести ущерб интересам государства;

- 3) сведения, раскрывающие содержание и (или) направленность научно-исследовательских, опытно-конструкторских или проектных работ, проводимых в интересах обороны и безопасности государства;

- 4) сведения о подготовке или распределении кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в интересах безопасности государства и т.д.

Согласно ст. 18 Закона РК «О государственных секретах» степень секретности сведений, составляющих государственные секреты, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности РК или интересам государственных органов и организаций вследствие распространения указанных сведений.

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственные секреты, и соответствующие этим степеням грифы

секретности для носителей указанных сведений: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно».

Сведениям, составляющим государственную тайну, присваиваются грифы секретности «особой важности», «совершенно секретно».

Сведениям, составляющим служебную тайну, присваивается гриф секретности «секретно».

Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не отнесенных к государственным секретам, а также присвоение указанным сведениям иных ограничительных грифов не допускаются.

В соответствии со ст. 20 Закона РК «О государственных секретах» основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности государственных органов, организаций и граждан, является их соответствие действующим в государственных органах и организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф секретности.

При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений со сведениями, содержащимися в действующих перечнях, должностные лица государственных органов и организаций, граждане обязаны обеспечить предварительное засекречивание полученных (разработанных) сведений в соответствии с предполагаемой степенью секретности и в месячный срок направить в адрес должностного лица, утвердившего соответствующий перечень, предложения по его дополнению (изменению).

Должностные лица, утвердившие перечень, обязаны в течение трех месяцев организовать экспертную оценку поступивших предложений и принять решение по дополнению (изменению) действующего перечня или снятию предварительно присвоенного сведениям грифа секретности. Порядок засекречивания сведений и их носителей определяется Правительством РК.

Срок засекречивания сведений, составляющих государственные секреты, не должен превышать тридцати лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов.

## **§9.2. Обращение с секретными объектами промышленной собственности**

Заявка на выдачу охранного документа на объект промышленной собственности подается в экспертную организацию уполномоченного органа в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рассматривается в соответствии с Патентным законом и соответствующими Правилами.



Заявка, поступившая в экспертную организацию, рассматривается на предмет наличия в ней сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с ведомственными перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, разработанными и принятыми государственными органами.

В случае установления в заявке сведений, составляющих государственные секреты, по предложению экспертной организации уполномоченным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов образуется межведомственная комиссия по секретным объектам промышленной собственности с приглашением специалистов соответствующих государственных органов, к компетенции которых относится засекречивание соответствующего объекта промышленной собственности, определенных в соответствии с Указом Президента РК от 13 апреля 2000 г. «Об утверждении Перечня должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам Республики Казахстан».

Комиссия в течение пяти рабочих дней определяет государственный орган, к компетенции которого относится засекречивание объекта промышленной собственности, и не позднее десяти рабочих дней с даты поступления заявки направляет ему соответствующие материалы заявки для принятия решения о засекречивании объекта промышленной собственности согласно Инструкции по обеспечению режима секретности в РК.

В случае принятия решения о засекречивании объекта промышленной собственности, заявителю направляется соответствующее уведомление.

По поступившей заявке на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности, по которой подтверждена необходимость засекречивания, экспертиза проводится экспертной организацией в соответствии с Патентным законом в установленном порядке. При этом в отношении установления даты подачи и приоритета, порядка проведения экспертизы применяются требования нормативных правовых актов по проведению экспертизы заявок на несекретные объекты промышленной собственности.

Объекты промышленной собственности засекречиваются в соответствии с Законом о государственных секретах, на основании Инструкции и ведомственных перечней сведений, подлежащих засекречиванию.

Засекречивание объектов промышленной собственности в целях сохранения коммерческой тайны или по другим мотивам, не связанным с сохранением государственных секретов, не допускается.

Заявка на предполагаемый секретный объект промышленной собственности подается в соответствующие государственные органы или в экспертную организацию уполномоченного органа в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рассматривается в соответствии с Патентным законом и Инструкцией по обращению с секретными объектами промышленной собственности, создаваемыми в РК.

Заявка на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности, для которого установлена степень секретности «особой важности», «совершенно секретно» или «секретно», а также на секретный объект промышленной собственности, который относится к сведениям в военной области, в области экономики, науки и техники, во внешнеполитической и внешнеэкономической области, в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, относимые к государственным секретам РК, подается на рассмотрение в соответствующий государственный орган в зависимости от их отраслевой принадлежности.

Заявка на выдачу охранного документа на объект промышленной собственности, поступившая в экспертную организацию, рассматривается на предмет наличия в ней сведений, которые могут быть отнесены к государственным секретам в соответствии с ведомственными Перечнями сведений, составляющих государственные секреты, утвержденными государственными органами. В случае установления в заявке предположительно сведений, составляющих государственные секреты, заявка на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности направляется в соответствующий государственный орган, для окончательного установления степени секретности в порядке, установленном Законом о государственных секретах.

Для рассмотрения обоснованности засекречивания и установления степени секретности тех объектов промышленной собственности, которые относятся к сфере деятельности нескольких государственных органов, и на заявки, которые поступили в экспертную организацию, этими органами образуется межведомственная комиссия по секретным объектам промышленной собственности.

В случае принятия решения о засекречивании заявки заявителю направляется соответствующее уведомление.

Заявка на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности подается автором, работодателем или их правопреемником.

Заявка на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности, поданная иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами, не рассматривается.

Физические и юридические лица, выполняющие договоры на разработку и производство специальной продукции с установленной степенью секретности, подают заявки на выдачу охранных документов, на такую продукцию через подразделения по защите государственных секретов заявителя, которые сопровождаются обоснованием установленной степени секретности изобретений и сроков их пересмотра.

Физические и юридические лица, не связанные с выполнением договоров на разработку и производство специальной продукции, но предполагающие, что в этой продукции имеются сведения, открытое

опубликование которых может нанести ущерб национальной безопасности, подают заявки на выдачу охранного документа на секретные объекты промышленной собственности, содержащие такие сведения, секретной почтой через подразделения по защите государственных секретов по месту работы или службы, а при отсутствии такой возможности - через местные исполнительные органы по месту жительства или месту нахождения. Заявка в этом случае сопровождается ходатайством заявителя о засекречивании объекта промышленной собственности и подается в экспертную организацию.

Право на получение охранного документа на секретный объект промышленной собственности принадлежит автору, работодателю или их правопреемникам.

В отношении заявки на предполагаемый секретный объект промышленной собственности, поступившей в государственный орган, к сфере деятельности которого относится данный объект промышленной собственности, рассматривается обоснованность его засекречивания и установления степени секретности, которая должна быть завершена в течение трех месяцев с даты поступления заявки.

Если достаточных оснований для засекречивания заявленного объекта промышленной собственности не будет установлено, заявителю направляется мотивированное заключение о снижении степени секретности, рассекречивании или об исключении из материалов заявки секретных сведений, не относящихся к сущности заявленного решения.

Если заявитель в течение двух месяцев с даты получения такого заключения не снизит степень секретности, не рассекретит, не исключит из материалов заявки секретные сведения, не относящиеся к сущности заявленного объекта, или не предоставит мотивированную просьбу о продлении указанного срока, то заявителю направляется мотивированный отказ.

По поступившей заявке на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности, по которой подтверждена необходимость засекречивания, экспертиза проводится государственным органом, подтвердившим степень секретности, в соответствии с Патентным законом в установленном порядке. При этом в отношении установления даты подачи и приоритета, условий критериев охраноспособности, порядка проведения экспертизы применяются требования нормативных правовых актов по проведению экспертизы заявок на несекретные объекты промышленной собственности.

Возражения на результаты экспертизы об отказе в выдаче охранного документа на секретный объект промышленной собственности рассматриваются по месту проведения экспертизы. Окончательные решения, принятые по указанным возражениям, могут быть обжалованы в соответствии с нормами Патентного закона.

Государственный орган, принявший решение о выдаче охранного документа на секретный объект промышленной собственности, направляет в уполномоченный орган в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов уведомление о принятии такого решения.

Выдача охранного документа на секретный объект промышленной собственности осуществляется уполномоченным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Сведения об охранных документах на секретный объект промышленной собственности не публикуются. Передача сведений об охранных документах на секретные объекты промышленной собственности осуществляется в соответствии с Законом о государственных секретах.

Охранный документ на секретный объект промышленной собственности удостоверяет авторство изобретения, приоритет и право на его использование.

Охранный документ действует в течение срока засекречивания объекта промышленной собственности, но не более установленного срока действия охранного документа на несекретный объект промышленной собственности.

Охранный документ на секретный объект промышленной собственности может быть признан недействительным только по решению государственного органа, принявшего решение о засекречивании объекта промышленной собственности.

Изменение степени секретности и рассекречивание объекта промышленной собственности, а также изменение и снятие грифов секретности с документов заявки и охранного документа на секретный объект промышленной собственности осуществляется в порядке, установленном Законом о государственных секретах.

Согласно ст. 22 Закона о государственных секретах основания рассекречивания сведений являются:

- принятие РК международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в РК государственные секреты;
- изменение объективных обстоятельств, вследствие чего дальнейшая защита сведений, составляющих государственные секреты, является нецелесообразной;
- изменение Перечня сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определенного статьями 11, 12, 13 и 14 Закона;
- окончание срока засекречивания сведений, составляющих государственные секреты;
- необходимость использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.

Государственные органы и организации, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам, обязаны периодически, но не реже, чем через каждые пять лет, пересматривать содержание действующих в этих органах и организациях перечней сведений, подлежащих засекречиванию, в части обоснованности

засекречивания сведений и их соответствия установленной ранее степени секретности.

Правом изменения действующих в государственных органах и организациях перечней сведений, подлежащих засекречиванию, наделяются утвердившие их руководители, которые несут персональную ответственность за обоснованность принятых ими решений по рассекречиванию сведений. Решения указанных руководителей, связанные с изменением перечня сведений, подлежащих засекречиванию, подлежат согласованию с уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов и Комитетом национальной безопасности РК.

Рассмотрение необходимости изменения установленной степени секретности объекта промышленной собственности может проводиться и по инициативе заявителя или патентообладателя.

Решение о рассекречивании принимается государственным органом с участием при необходимости заявителя или патентообладателя. По секретным объектам промышленной собственности, созданным при выполнении договоров на разработку и производство специальной продукции, решение о рассекречивании согласуется с заказчиком этой продукции.

При рассекречивании объекта промышленной собственности государственный орган, принявший решение о выдаче охранного документа на секретный объект промышленной собственности, передает имеющиеся у него рассекреченные материалы заявки на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности в уполномоченный орган в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Дальнейшее рассмотрение заявки, делопроизводство по которой к моменту рассекречивания не завершено уполномоченным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, осуществляется экспертной организацией.

Решение о рассекречивании объекта промышленной собственности сообщается заявителю или патентообладателю и публикуется в официальном бюллетене экспертной организации.

На рассекреченный объект промышленной собственности заявитель или патентообладатель может в течение одного года с даты рассекречивания подать в экспертную организацию ходатайство о выдаче охранного документа по процедуре, предусмотренной законодательством для рассмотрения несекретных объектов промышленной собственности, на оставшийся срок его действия с оплатой действий по рассмотрению в установленном размере.

Срок подачи ходатайства может быть продлен уполномоченным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов по мотивированной просьбе заявителя или патентообладателя, но не более чем на два месяца. Ходатайства, поступившие с нарушением установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Экспертная организация рассматривает заявочные материалы на рассекреченный объект промышленной собственности с учетом ранее проведенной по ним государственным органом экспертизы.

Выдача охранного документа на рассекреченный объект промышленной собственности производится в соответствии с Патентным законом с сохранением приоритета, установленного по первоначально поданной заявке на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности.

Срок действия охранного документа на рассекреченный объект промышленной собственности исчисляется с даты подачи первоначальной заявки на выдачу охранного документа на секретный объект промышленной собственности. Охранный документ, выданный на рассекреченный объект промышленной собственности, действует согласно пункту 3 статьи 5 Патентного закона.

### **Использование и предоставление права на использование секретного объекта промышленной собственности**

Право на использование секретного объекта промышленной собственности принадлежит патентообладателю, а также лицам, к которым это право перешло на законном основании.

Право на использование секретного объекта промышленной собственности, созданного при выполнении договора на разработку и производство специальной продукции, принадлежит заказчику, если указанным договором не предусмотрено иное.

Уступка охранного документа на секретный объект промышленной собственности и предоставление права на использование секретного объекта промышленной собственности другим лицам осуществляется на основе договора с соблюдением Закона РК «О государственных секретах».

Лицензионный договор на использование секретного объекта промышленной собственности и договор уступки охранного документа на секретный объект промышленной собственности заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в уполномоченном органе в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Использование патентообладателем в своем производстве, не связанном со специальной продукцией, и предоставление им третьим лицам права на использование секретного объекта промышленной собственности, созданного при выполнении договоров на разработку и производство специальной продукции, производятся с разрешения заказчика на разработку этой продукции, если договором не установлено иное.

При невозможности достичь с патентообладателем соглашения об использовании охранного документа на секретный объект промышленной собственности Правительство РК может разрешить другому лицу в интересах

национальной безопасности использование секретного объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя.

За юридически значимые действия, связанные с подачей и рассмотрением заявок на секретный объект промышленной собственности, взимается соответствующая оплата в соответствии с действующим законодательством РК и государственная пошлина.

Государственная пошлина и оплата за выдачу охранного документа и поддержание его в силе не взимаются.

**ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Учебное пособие

Ответственные редакторы к.ю.н., доцент З.Х. Баймолдина, д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров

**Коллектив авторов:**

**Баймолдина З.Х., Каудыров Т.Е., Идрышева С.К., Братусь Д.А.,  
Елеусизова И.К., Туленова Г.К., Абдрахманова С.Ж., Жакупов Р.Е., Калкенова Д.М.**

Подписано в печать 25.12.2013 г. Дата выхода тиража 30.12.2013 г.

Формат А5 Бумага офсетная 80 г Печать RIZO

Усл. печ. л. 23,1 Тираж 50 экз. Заказ №27

Сверстано и отпечатано в ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан»

г. Астана, ул. Орынбор, д. 8, Дом министерств

8(7172) 74 02 06

e-mail: instzak-kz@mail.ru