

Ж.А. Нурмагамбетов¹ *, А.М. Нурмагамбетов² ¹ ТОО «Болотов и Партнеры», Алматы, Казахстан;² Международный университет Астана, Астана, Казахстан
(E-mail: znurmagambetov@bolotovip.com, amanzhol_nur@mail.ru,¹ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2994-8500>²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8909-4618>

Правовое регулирование вопросов использования товарного знака в Республике Казахстан

К рассмотрению предлагаются способы использования товарного знака, предусмотренные различными нормативно-правовыми актами, раскрывается значение каждого из таких способов. На основе анализа правовой базы иностранных государств описаны способы использования товарных знаков, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан. При этом способы использования товарных знаков исследованы различными субъектами права, играющими разные процессуальные роли в указанных правоотношениях, и выявлены противоречия в нормативных актах по данной проблематике. Также определена взаимосвязь между понятиями использования товарного знака и введением его в оборот. Обоснована необходимость гармонизации норм национального и регионального законодательства по вопросу использования знаков, а также уточнения положений, закрепленных в кодексах и законах. Установлено, что не все виды использования товарного знака могут являться нарушением исключительных прав. Приведены возможные способы использования товарных знаков, а также представлены предложения по изменению национального законодательства Республики Казахстан с целью исключения разночтений и упрощение его правоприменения на практике. В статье подробно обсуждаются проблемы в правоприменения, включая сложности, связанные с доказательством использования товарного знака. Предложены направления совершенствования законодательства, направленные на усиление правовой защиты товарных знаков и повышение эффективности их коммерческого использования в Республике Казахстан. Исследование показало, что действующее законодательство Казахстана требует доработки для устранения терминологических противоречий и пробелов. Предложены меры по унификации понятийного аппарата, расширению перечня способов использования товарных знаков и усилению их правовой защиты. Результаты работы могут быть использованы для совершенствования нормативно-правовой базы и судебной практики в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: товарный знак, использование, интеллектуальная собственность, исключительные права, введение в оборот, правонарушения при использовании товарного знака, субъекты товарного знака.

Введение

В юридической научной литературе имеется достаточное количество источников, описывающих незаконное использование товарных знаков, ответственность за такие действия, а также способы предупреждения и борьбы с данным негативным явлением. Однако сам термин «использование товарного знака», несмотря на его кажущуюся очевидность и подробное законодательное регулирование, практически не обсуждается научным сообществом. Тем не менее, широкую дискуссию вызывает термин «товарный знак» в контексте правоприменительной практики. Правовая неопределенность вышеуказанного термина порождает неоднозначность его толкования, что, в свою очередь, приводит к затруднениям при рассмотрении гражданско-правовых споров в сфере защиты интеллектуальной собственности. В связи с чем, актуальным представляется исследование вопросов сущности и содержания термина «товарный знак», определение условных границ и пределов его использования.

Для правильного понимания вопросов защиты прав на товарные знаки, прежде всего, следует разобрать способы их использования, рассмотреть субъектов, применяющих товарные знаки, а также установить границы такого использования. В этой связи, в своей статье «Что такое использование товарных знаков?» патентный поверенный Ю.А. Болотов отмечает, что вопрос об установлении, что

* Автор-корреспондент. E-mail: znurmagambetov@bolotip.com

такое использование товарного знака, является более сложным, чем кажется при первом рассмотрении гражданско-правовых законодательных актов, в том числе в сфере правового регулирования товарных знаков в Республике Казахстан (далее — РК) [1; 44].

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена ее значением для правоприменительной практики, в том числе для правильного и единообразного толкования законодательства судебными органами. В связи с этим, термин нуждается в систематизации, что предполагает необходимость теоретического и практического осмысления всех возможных способов использования товарных знаков в целях дальнейшего совершенствования законодательства.

Методы и материалы

При подготовке данного исследования применялись как общенаучные, так и частнонаучные методы, такие как анализ, синтез и индукция, способствующие раскрытию сущностных составляющих рассматриваемой проблематики, с учетом национального и регионального законодательства, регулирующего использование товарного знака. Осуществлен системный сравнительно-сопоставительный анализ и обобщение научных достижений в исследуемой сфере. Это, в свою очередь, предоставляет возможность, с одной стороны, — выявить противоречия и недоработки действующего законодательства, с другой, — определить направления и перспективы совершенствования законодательных актов.

В качестве материалов исследования используются нормативно-правовые акты, существующая правоприменительная практика, научные труды казахстанских и зарубежных авторов.

Результаты

В целом проведённый анализ привёл к следующим результатам.

1. Способы использования товарных знаков не сведены в одну конкретную статью какого-либо единого нормативно-правового акта. Они «разбросаны» по различным кодексам и законам.
2. Не вполне однозначно определено, что введение товарного знака в оборот — это и есть использование товарного знака. Куда проще было бы объединить эти два понятия.
3. Понятие «введение товарного знака в оборот» является более широким, чем «введение товара в оборот».
4. Различные субъекты правоотношений могут использовать товарный знак по-разному.
5. Не ко всем способам использования товарного знака применено условие о том, что тот или иной способ должен относиться к товарам и услугам, для которых товарный знак охраняется.
6. Имеет место применение различной терминологии к одним и тем же однопорядковым действиям. Например, передача права — уступка права, размещение знака — применение знака.
7. Некоторые способы можно было бы объединить в один родовой способ. Например, «рекламывывеска» можно объединить в одну лишь «рекламу», а «печатная продукция-печатное издание-официальный бланк-деловая документация» можно было бы объединить в «печатную продукцию».

Обсуждение

В качестве товарного знака может использоваться любая маркировка, зарегистрированная как товарный знак, позволяющая отличать товары и услуги, реализуемые и предоставляемые одними лицами, от аналогичных товаров и услуг, реализуемых другими лицами.

Институт товарного знака, использования товарного знака в своё время исследовался такими учеными как Т.Е. Каудыров, С.Д. Кульжамбекова [2; 261], И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [3; 3], Н.Б. Мынбаева, А.Р. Медьяева [4], М. Чайков [5; 56], Я. Солодникова [6; 21] и др.

В соответствии с гражданским законодательством РК правообладателю предоставляется исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком как объектом интеллектуальной собственности (пункт 1 статьи 1025 ГК РК) [7]. Более уточнённая норма содержится в Законе Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках). Законодатель конкретизирует и устанавливает пределы распространения исключительного права пользования и распоряжения владельца товарного знака, ограничиваясь товарами и услугами, указанными в свидетельстве (пункт 4 статьи 4) [8]. Похожая норма содержится в пункте 1 статьи 1 Закон о товарных знаках.

На уровне регионального законодательства, а именно в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, предусматривается регулирование вопросов, связанных с использованием товарного знака. Так, согласно статье 12 Приложения 26 к Договору о ЕАЭС, владелец товарного знака обладает исключительным правом на его использование в соответствии с нормами законодательства страны-члена, распоряжение этим правом, а также возможность запрещать третьим лицам применять товарный знак или схожие до степени смешения обозначения в отношении товаров и (или) услуг, относящихся к одной категории [9].

Необходимо отметить, что понятие «использование» имеет неопределенное толкование. Так С.Д. Кульжамбекова указывает на неоднозначность термина «использование товарного знака», обращая внимание на различную трактовку в законодательствах разных стран: от реального использования (изготовление, применение на товар и т.п.) до номинального (в рекламе, печатных изданиях) [2; 261].

Законодательство РК содержит в себе противоречия не только между различными нормативно-правовыми актами, но и в пределах одного такого акта.

Правовая природа

Прежде всего необходимо определить правовую природу термина «использование товарного знака». Согласно действующему законодательству, под использованием подразумевается введение товарного знака в оборот в любой форме: продажа, ввоз, изготовление и т.п. (пункт 2 статьи 1025 ГК РК) [7]. Аналогичная конструкция применяется законодателем в Законе о товарных знаках (подпункт 9) статьи 1). Из чего следует вывод, что как и в общей, так и в специальной норме, понятие «использование товарного знака» раскрывается через термин «введение в оборот».

Между тем, разграничивать необходимо понятия «введение товара в оборот» и «введение в оборот товарного знака», поскольку сфера применения и характер действий вышеуказанных понятий различаются между собой. Действующее законодательство не содержит нормы, позволяющей определить конкретный момент введения того или иного товара в гражданско-правовой оборот. Тогда как в научной литературе этот термин приводится, как уже само собой разумеющийся.

Международная судебная практика демонстрирует различия в толковании и применении вышеуказанных терминов. Так, одним из примеров является судебное заключение по спору между «Peak Holding AB» и «Axolin-Elinor AB» [10]. Суд принял решение, согласно которому не могут считаться введенными в оборот товары с соответствующим товарным знаком, фактическая реализация которых не была осуществлена владельцем товарного знака. При этом, суд отметил, что данное требование касается и тех владельцев товарных знаков, которые осуществили ввоз такого товара в ту или иную страну и предложили данный товар потребителю. Таким образом, суд установил момент введения товара в оборот — после фактической продажи товара, указывая, что иные действия, предшествующие фактической продаже (*реклама, предложение, ввоз, поставка и т.п.*) не могут являться введением товара в гражданский оборот.

В этой связи необходимо отметить, что в отличие от понятия «введение товара в оборот», термин «введение в оборот товарного знака» имеет более широкое толкование (*с момента импорта, рекламы и т.п.*).

Таким образом, понятия «использование» и «введение» товарного знака можно отнести к категории равнозначных, однако указанные понятия кардинально отличаются от понятия «введения товара в оборот», являясь более широкими и объёмными.

Субъекты

Владелец товарного знака.

Исследование субъектов, использующих товарный знак, играет важную роль в определении сущности и правовой природы понятия «использование товарного знака». Одним из основных субъектов является владелец товарного знака. Понятие владельца товарного знака (правообладателя) содержится в статье 1 Закона о товарных знаках. Для владельцев товарного знака устанавливается обязанность использования данного товарного знака (*пункт 1 статьи 19*). Примечательно, что в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона о товарных знаках, одновременно с владельцем товарного знака обязанность по использованию товарного знака возлагается на лицо, которому такое право передано или предоставлено на основании договора уступки (*пункт 1 статьи 21*) или лицензионного договора (*пункт 1 статьи 21*) [8]. В случае передачи исключительного права на товарный знак по гражданско-правовому договору уступки права требования происходит смена владельца товарного знака. Соответственно, у первого владельца прекратится обязанность использовать товарный знак и

доказывать такое использование. Вследствие указанного, упоминание пункта 1 статьи 21 Закона о товарных знаках в статье 19 не имеет смысла.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак охраняется специальным Законом о товарных знаках (пункт 1 статьи 43), отдельными нормами ГК РК (пункт 1 статьи 1032) и иными нормативными правовыми актами.

За незаконное использование чужого товарного знака предусматривается административная ответственность (статья 158 КоАП РК).

Таким образом, в числе субъектов, помимо владельцев товарного знака и иных субъектов гражданского оборота, появляется лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак — правонарушитель.

Закон о товарных знаках дает определение нарушению исключительного права на товарный знак, устанавливая его характерные признаки. К ним, в первую очередь, относится отсутствие согласия владельца на введение в оборот: 1) самого товарного знака; 2) обозначений, сходных с товарным знаком до степени смешения. В случае общеизвестного товарного знака такое использование запрещено для любых товаров и услуг [8]. В данном случае необходимо отметить, что правонарушитель, хотя и вводит товарный знак в оборот или использует товарный знак, поскольку не является владельцем товарного знака, не подлежит исполнению обязанности, установленной в пункте 4 статьи 19 Закон «О товарных знаках».

Еще одним признаком правонарушения является использование товарного знака его в средствах массовой информации без согласия владельца. Прямой нормы, разрешающей использовать товарный знак в СМИ, в действующем законодательстве не содержится. Однако, исходя из принципа свободы предпринимательской деятельности и отсутствия запретов со стороны государства, право владельца на использование товарного знака в СМИ считается подразумеваемым. Примечательно, что товарный знак может быть использован третьими лицами в интернет-ресурсах, и, соответственно, в онлайн-платформах, которые, согласно Закону РК «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», также являются интернет-ресурсами [11]. То есть, использование товарного знака в маркетплейсах также может трактоваться как «использование товарного знака».

Субъекты договорных отношений

Гражданским законодательством предусмотрена возможность передачи исключительных прав на товарный знак третьим лицам путем заключения лицензионного договора [7]. Субъектом правоотношений в сфере использования товарного знака в данном случае является лицензиат в контексте договора комплексной предпринимательской лицензии либо лицензионного договора в пределах, установленных соответствующим соглашением, нормами закона.

В международном праве существуют иные подходы к регулированию использования товарного знака. Так, не считается нарушением исключительного права введение товарного знака в оборот на территории одной из стран ЕАЭС иными лицами, если данный товар был введен в оборот на территории любого из государств-членов ЕАЭС самим владельцем товарного знака или с его согласия. Таким образом, потребители товаров, обозначенных товарным знаком, также могут выступать в роли пользователей товарного знака.

При этом не следует утверждать, что потребители товаров помимо вышеуказанных прав могут использовать аналогичные с владельцем права на товарный знак, предусмотренные пунктом 2 статьи 1025 ГК РК, а также пунктом 9 статьи 1 Закона о товарных знаках. В частности, не допустимо, что после покупки товара с товарным знаком у официального дилера, потребитель товара может заключить с третьими лицами лицензионный договор с последующей передачей исключительных прав на товарный знак. Также сложно предположить, что после приобретения законно введенного в оборот товара с товарным знаком у потребителя возникает право на изготовление новых товаров с этим же товарным знаком. Конечно, потребитель может совершать все эти действия, однако, в таком случае, они станут нарушать права владельца товарного знака. Следовательно, только часть способов «использования товарного знака», предусмотренная в пункте 2 статьи 1025 ГК РК и в пункте 9 статьи 1 Закона о товарных знаках, применима для потребителя.

Основываясь на вышеизложенном, можно выделить следующую группу субъектов в сфере отношений по использованию товарного знака:

- 1) владелец товарного знака;
- 2) правонарушитель;

- 3) лицензиат;
- 4) потребитель товаров с товарным знаком.

Способы использования товарного знака

Анализ действующего законодательства и обобщение способов использования товарного знака, которые описаны в статье 1025 ГК РК, а также статьях 1, 19, 43 Закона товарных знаках, позволили систематизировать способы использования товарного знака следующим образом.

Т а б л и ц а 1

Распределение способов использования товарного знака согласно законодательства Республики Казахстан

Статья 1025 ГК РК	Статья 1 Закона о товарных знаках	Статья 19 Закона о товарных знаках	Статья 43 Закона о товарных знаках
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	изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции	применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право передано или предоставлено на основании договора в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках,	рекламирование товарного знака в медиа

Многие из данных способов использования, приведённых в различных источниках, повторяют друг друга. Однако их систематизация позволяет выделить все эти способы в отдельный список.

Нами предпринята попытка представить собственное авторское видение следующих способов использования товарного знака, представленное ниже.

Способы использования товарных знаков

1. размещение на товаре товарных знаков, в отношении которых он охраняется (статья 1 Закона о товарных знаках);
2. размещение товарного знака на упаковках товаров, в отношении которых он охраняется (статья 1 Закона о товарных знаках);
3. применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован (статья 19 Закона о товарных знаках);
4. применение на упаковках товара товарных знаков, для которых он зарегистрирован (статья 19 Закона о товарных знаках);
5. изготовление товара с обозначением товарного знака (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
6. ввоз товара с обозначением товарного знака (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
7. хранение товара с обозначением товарного знака (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
8. предложение к продаже товара с обозначением товарного знака (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
9. продажа товара, обозначенного товарным знаком (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
10. применение/использование товарного знака в вывесках (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
11. применение/использование товарного знака в рекламе (статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);
12. применение/использование товарного знака в печатной продукции (статья 1 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК);

13. применение товарного знака в печатных изданиях (*статья 19 Закона о товарных знаках*);
14. применение товарного знака на официальных бланках (*статья 19 Закона о товарных знаках*);
15. применение/использование товарного знака в деловой документации (*статьи 1, 19 Закона о товарных знаках; статья 1025 ГК РК*);
16. изготовление товарного знака (*статья 1025 ГК РК*);
17. применение товарного знака (*статья 1025 ГК РК*);
18. ввоз товарного знака (*статья 1025 ГК РК*);
19. хранение товарного знака (*статья 1025 ГК РК*);
20. предложение к продаже товарного знака (*статья 1025 ГК РК*);
21. продажа товарного знака (*статья 1025 ГК РК*);
22. иное введение товара с обозначением товарного знака в оборот (*статья 1 Закона о товарных знаках*);
23. иное введение товарного знака в оборот (*статьи 1, 19 Закона о товарных знаках*).

Список способов использования товарных знаков получился достаточно длинным и даже не исчерпывающим, учитывая, что он заканчивается такими способами, как «иное введение в оборот».

Тем не менее, следует обратить внимание на каждый из данных способов, расшифровать их, а также унифицировать таким образом, чтобы они не взаимоисключали друг друга и соответствовали юридической технике.

Размещение или применение товарного знака на товарах и их упаковке, вероятнее всего, следует рассматривать, как синонимичные понятия. Так, согласно словарю С.И. Ожегова слово «разместить» означает поместить что-либо и куда-либо, найти место для чего-либо. В то же время слово «применить» означает осуществить на практике, привести в исполнение [12; 875].

Согласно словарю Д.Н. Ушакова, термин «изготовить» означает произвести что-либо [13; 375]. То есть, в зависимости от степени готовности товара на нём можно либо разместить и применить товарный знак, если товар уже полностью изготовлен и имеет завершённый товарный вид, либо можно заменить на товарный знак в процессе производства. К примеру, если казахстанский дистрибьютор моторного масла с товарным знаком MOBIL наносит на готовую продукцию дополнительную наклейку со своим товарным знаком KULAN OIL, то это является размещением или применением товарного знака на уже готовом товаре (рис. 1):



Рисунок 1. Пример размещения товарного знака на уже готовом товаре.
Примечание: составлено на основе источника [14]

Если же буттлер компании «The Coca-Cola Company» в процессе производства газированного напитка изготавливает бутылки для этого напитка, то в ещё незавершённом товаре уже используется объёмный товарный знак в виде этой бутылки (рис. 2):



Рисунок 2. Пример объемного товарного знака
Примечание: составлено на основе источника [15]

Необходимо отметить, что под размещением и применением товарного знака понимаются действия, совершаемые в отношении уже готового товара. В данном контексте для расшифровки термина следует обратиться к словарю Ушакова, согласно которому слово «применить» означает «дать употребление чему-либо», то есть использовать. В качестве примера можно привести любого водителя, который при вождении автомобиля с товарным знаком, применяет данный вид товара.

Ввоз товара с обозначением товарного знака, согласно определению из пункта 48 статьи 3 Кодекса РК «О таможенном регулировании» означает действия, связанные с пересечением таможенной границы, в результате которых товары были доставлены на таможенную территорию любым возможным способом [16].

Примечательно, что вывоз товара с товарным знаком не рассматривается законодателем в качестве способа использования товарного знака. Такой подход представляется нелогичным, поскольку если правообладатель попытается воспрепятствовать вывозу товаров в другую страну по любой причине, то ему бы это не удалось из-за существующего пробела в законодательстве.

Под хранением товара с товарным знаком по смыслу главы 39 ГК РК понимается помещение таких товаров в какое-либо место с целью обеспечения сохранности (предотвращения несохранности) такого товара.

Предложение товара с товарным знаком к продаже, согласно статье 395 ГК РК, означает оферту — предложение о заключении договора купли-продажи на определенных условиях с выражением намерения лица, сделавшего предложение, считать себя связанным обязательством в случае его принятия.

Следующую объединённую группу способов использования составляют размещение товарного знака в рекламе, а также в вывесках. В соответствии с подпунктом 1-3) статьи 1 Закона РК «О рекламе», реклама определяется как информация, распространяемая или размещаемая в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц. Её целью является создание или поддержание интереса к физическому или юридическому лицу, их товарам, товарным знакам, работам или услугам, а также содействие их продвижению и реализации [17].

В свою очередь, согласно подпункту 7-2) статьи 1 Закона РК «О рекламе» от 19 декабря 2003 года № 508, вывеска определяется как информация, содержащая наименование и род деятельности физических или юридических лиц, включая средства их индивидуализации. Она размещается у входа в здание, по числу входов, на ограждениях территории, крышах, фасадах зданий, пристроек или временных сооружений, где физические или юридические лица фактически находятся, реализуют товары, выполняют работы или оказывают услуги [17]. Таким образом, вывеска — это и есть разновидность рекламы, и, соответственно, два данных понятия можно было бы объединить в одно.

Можно также выделить особую группу способов использования знака в рамках отношений в процессе размещения рекламы. К таким способам относятся использование товарного знака на печатной продукции; на официальных бланках; в деловой документации и т.п.

В данном случае необходимо обратить внимание на следующие факты. Термин «использование» в словосочетаниях «использование в печатной продукции», «использование в деловой документации», приведён в статье 1025 ГК РК, и по своей сути является тавтологией, так как пункт 2 статьи 1025 ГК РК описывает именно способы использования товарного знака. В таком случае формулировка «использование товарного знака» отождествляется с «использованием товарного знака в печатной продукции».

Кроме того, необходимо разобраться, что именно понимается под терминами «печатная продукция», «печатное издание», «официальный бланк», и «деловая документация».

Согласно определению, приведенному в журнале «Реклама и полиграфия», под печатной продукцией понимается совокупность всей издательской продукции и печатных изделий полиграфии, включающая не только книги, брошюры, журналы, газеты, но и визитные карточки, формуляры, билеты, этикетки, упаковки, тары и прочее [18; 47]. При этом согласно подпункту 11) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации», периодическое издание представляет собой такие формы печатной продукции, как газета, журнал, альманах, бюллетень, а также их приложения [19]. То есть, применение товарного знака в печатных изданиях — это и есть применение этого товарного знака в печатной продукции.

Согласно тому же источнику, под деловой документацией понимаются фирменные бланки, конверты, визитные и аналогичные материалы. Следовательно, понятие «деловая документация» также входит в более широкое понятие «печатная продукция».

Адекватного определения термину «официальный бланк» законодательство РК не содержит. Однако, если под этим термином имелись в виду фирменные бланки юридического лица, то, по сути, они также являются печатной продукцией, и, соответственно, их можно было бы объединить с данным понятием, не выводя в отдельное.

Таким образом, термины «печатная продукция», «периодическое издание», «деловая документация» и «официальный бланк» можно было бы объединить под одним родовым понятием — «печатная продукция».

Отдельно стоящим и относительно новым способом использования является применение товарного знака в доменном имени. Примечательно, что данный способ указан только в статье 19 Закона «О товарных знаках». Это означает, что использование товарного знака происходит только тогда, когда сам владелец товарного знака применяет его в доменном имени. Из этого следует, что если любое третье лицо применяет товарный знак в доменном имени, то это уже не является использованием. Также положение статьи 19 вышеназванного закона не уточняет, в какой именно форме товарный знак может быть использован в домене: в том виде, в котором он зарегистрирован, включая доменное имя первого уровня (kz, com.kz, қаз) или только включая доменное имя первого уровня. Очевидно, что никакие другие, кроме словесных товарных знаков, не могут быть использованы в доменных именах, однако это в Законе не уточняется.

Ещё одной небольшой группой способов использования является передача права на товарный знак (статья 19 Закона «О товарных знаках») и заключение лицензионного договора на использование товарного знака (статья 1028 ГК РК). В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона «О товарных знаках», исключительное право на товарный знак может быть передано другому лицу полностью или частично в отношении определённых товаров или услуг путем заключения договора уступки. Соответственно, законодатель под передачей права понимает заключение договора уступки прав на товарный знак. По утверждению Ю.А. Болотова, данный способ использования товарного знака может быть осуществлён только его владельцем, и может означать только то, что при уступке права начинается новый срок «неиспользования товарного знака» [1]. При таком положении дел достаточно нелогично уступку права называть использованием товарного знака, так как при уступке владелец не использует товарный знак, а осуществляет своё право на распоряжение знаком.

Необходимо отметить, что действующие нормы Закона о товарных знаках различают такие действия как демонстрация товаров на выставках в качестве способа использования товарного знака (статья 19). Данный факт указывает на исключительность владельца использовать товарный знак вышеуказанным способом, поскольку устанавливается ограничение для других лиц демонстрировать товар на выставках.

Вопросы возникают и отношении других способов использования товарного знака, как изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже и продажа (статья 1025 ГК РК). Товарный знак всё же является нематериальным активом, и достаточно сложно, если вообще возможно, придумать, как его можно изготавливать, хранить, ввозить и т.д. В свое время Кульжамбекова С.Д. писала, что в эту статью ГК РК планируется внести изменения, так как возникают противоречия в трактовке [2]. С тех пор прошло довольно много времени, однако и на сегодняшний день, соответствующие изменения в законодательстве так и не внесены.

И наконец, последнюю группу способов использования составляют иное введение товара с обозначением товарного знака в оборот и иное введение товарного знака в оборот. Под этими способами

использования понимаются любые иные сделки, как предусмотренные, так и напрямую не предусмотренные законодательством РК, которые можно совершить с товарами. Например, это может быть дарение товара, сдача товара в аренду, залог, розыгрыш товара, а также иные, не противоречащие закону, действия. Что касается иного введения товарного знака в оборот, то так как это понятие является родовым, более широким, чем введение товара в оборот, то в него могут включаться любые действия, и даже те, которые на сегодняшний день ещё не известны большинству потребителей.

Заключение

На основе системного правового анализа избранной научной тематики научного исследования можно сформулировать следующие основные выводы:

1. Является актуальной систематизация всех способов использования товарного знака, унификация понятийного аппарата, исключение тавтологий, разночтений и применения двойного смысла, объединение способов использования в родовые понятия, применение требований о соответствии каждого из способов к товарам и услугам, для которых товарный знак охраняется. Выявлена необходимость внедрения такого способа использования, как использование в доменном имени, в общий перечень способов использования, чтобы не только владелец знака мог таким образом использовать товарный знак. Определена возможность дополнения способов использования таким способом, как «вывоз (экспорт) товаров».

2. С целью обеспечения единообразного толкования положений Закона «О товарных знаках» и Гражданского Кодекса РК, необходимо исключение неработающих способов использования из положений ГК РК.

3. Считаем необходимым провести дальнейшую проработку вопроса унификации и совершенствования законодательств с целью поиска баланса интересов всех задействованных субъектов. Для этого необходимо провести ряд изменений, и предельно понятно распределить, какой субъект и на какой способ использования может претендовать.

Список литературы

- 1 Болотов Ю.А. Что такое использование товарного знака? / Ю.А. Болотов // Патентный поверенный. — 2016. — № 2. — С. 44–50.
- 2 Каудыров Т.Е. Основы патентного права и патентования в Республике Казахстан / Т.Е. Каудыров, С.Д. Кульжамбекова. — Алматы: Жеті жарғы, 2003. — 392 с.
- 3 Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнац, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнаца. — М.: Проспект, 2010. — 896 с.
- 4 Мынбаева Н.Б. Понятие товарного знака в Республике Казахстан как правовой категории [Электронный ресурс] / Н.Б. Мынбаева, А.Р. Медьяева // Вестник науки и образования. — 2021. — № 9-3 (112). — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tovarnogo-znaka-v-respublike-kazahstan-kak-pravovoy-kategorii>.
- 5 Чайков М. Совершенствование правового механизма признания обозначений в качестве общеизвестных товарных знаков / М. Чайков // Интеллектуальная собственность. — 2021. — № 9. — С. 55–58.
- 6 Чайков М. Проблемы узнаваемости общеизвестных товарных знаков / М. Чайков, Я. Солодников // Интеллектуальная собственность. — 2020. — № 4. — С. 21–24.
- 7 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть): Кодекс РК от 1 июля 1999 г. № 409. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409>.
- 8 О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Закон РК от 26 июля 1999 г. № 456-І. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456>.
- 9 Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 25 мая 2014 года. Закон РК от 14 октября 2014 г. № 240-V. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240#z2684>.
- 10 Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB, Case C-16/03, EU: C:2004:759. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 30 November 2004.
- 11 Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Закон РК от 10 июля 2023 г. № 18-VIII. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000018>.
- 12 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Азъ, 1994. — 907 с.
- 13 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. — 1935–1940 [в 4-х т.] / Д.Н. Ушаков. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940. — Т. 1. — 1562 с.

- 14 Борьба с контрафактом. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.instagram.com/tv/CaUvm2Pgwb2/>.
- 15 Государственные реестры объектов интеллектуальной собственности РК. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gosreestr.kazpatent.kz/Trademark/DownloadFilePdf?patentId=78982&lang=ru>.
- 16 О таможенном регулировании в Республике Казахстан. Кодекс РК от 26 декабря 2017 г. № 123-VI. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000123>.
- 17 О рекламе. Закон РК от 19 декабря 2003 г. № 508. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000508> (дата обращения: 16.12.2024).
- 18 Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника / под ред. С.И. Стефанова. — М.: Гелла-принт, 2004. — 318 с.
- 19 О средствах массовой информации. Закон РК от 23 июля 1999 г. № 451-І (утратил силу). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451>.

Ж.А. Нурмагамбетов, А.М. Нурмагамбетов

Қазақстан Республикасында тауар таңбасын пайдалану мәселелерін құқықтық реттеу

Талқылауға әртүрлі нормативтік-құқықтық актілерде көзделген тауар таңбасын пайдалану тәсілдері ұсынылған, сондай-ақ осындай әрбір пайдалану тәсілінің мәні ашылған. Шетел мемлекеттерінің құқықтық базасына жүргізілген талдау негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген тауар таңбасын пайдалану тәсілдері ашып көрсетілді. Бұл ретте тауар таңбасын пайдалану тәсілдері аталған құқықтық қатынастарда әртүрлі процестік рөл атқаратын құқық субъектілері тарапынан зерттеліп, осы мәселеге қатысты нормативтік актілер арасындағы айқын қайшылықтар анықталды. Сонымен қатар, тауар таңбасын пайдалану ұғымы мен оны айналымға енгізу арасындағы өзара байланыс айқындалды. Ұлттық және өңірлік заңнамалардағы тауар таңбасын пайдалану мәселелері бойынша нормаларды үйлестіру, кодекстер мен заңдарда бейнеленетін көзқарастарды нақтылау қажеттілігі негізделді. Тауар таңбасын пайдаланудың барлық түрлері ерекше құқықтарды бұзу болып табыла бермейтіні анықталды. Сондай-ақ, тауар таңбасын пайдаланудың ықтимал тәсілдері келтіріліп, Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын біріздендіру және оны практикада қолдануды жеңілдету мақсатында өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар берілді. Мақалада құқықты қолдану саласындағы мәселелер, соның ішінде тауар таңбасын пайдалануды дәлелдеу кезіндегі қиындықтар кеңінен талқыланды. Тауар таңбаларын құқықтық қорғауды күшейту және оларды Қазақстан Республикасында коммерциялық пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған заңнаманы жетілдіру бағыттары ұсынылған. Зерттеу нәтижесінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы терминологиялық қайшылықтар мен олқылықтарды жою үшін жетілдіруді талап ететіні анықталды. Тауар таңбасын пайдалану тәсілдерінің тізбесін кеңейту, ұғымдық аппаратты біріздендіру және құқықтық қорғауды күшейту бойынша шаралар ұсынылды. Жұмыстың нәтижелері зияткерлік меншік саласындағы нормативтік-құқықтық базаны және сот практикасын жетілдіру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Кілт сөздер: тауар таңбасы, пайдалану, зияткерлік меншік, ерекше құқықтар, айналымға енгізу, тауар таңбасын пайдаланудағы құқықбұзушылықтар, тауар таңбасының субъектілері.

Zh.A. Nurmagambetov, A.M. Nurmagambetov

Legal regulation of the issues of trademark use in the Republic of Kazakhstan

The article discusses various methods of using trademarks as provided by different regulatory legal acts and explains the significance of each method of use. Based on an analysis of the legal frameworks of foreign countries, trademark usage methods not covered by the legislation of the Republic of Kazakhstan are revealed. The ways trademarks are used are examined from the perspective of different legal entities playing various procedural roles in these legal relationships, and significant contradictions in the relevant legal acts are identified. Furthermore, the relationship between the concepts of trademark use and its introduction into commercial circulation is defined. The need for harmonization of national and regional legislation regarding trademark use, as well as clarification of positions reflected in codes and laws, is substantiated. It is established that not all forms of trademark use constitute a violation of exclusive rights. Finally, potential ways of using trademarks are presented, along with proposals for amending the national legislation of the Republic of Kazakhstan to eliminate inconsistencies and simplify its practical legal application. The article extensively discusses issues of law enforcement, including challenges related to proving the use of a trademark. Suggestions are made for improving legislation aimed at strengthening the legal protection of trademarks and enhancing their commercial utilization in Kazakhstan. The research shows that Kazakhstan's current legislation requires revision to address terminological contradictions and legal gaps. Measures are proposed for unifying

the conceptual framework, expanding the list of trademark usage methods, and strengthening their legal protection. The results of this study can be used to improve the regulatory legal framework and judicial practice in the field of intellectual property.

Keywords: trademark, usage, intellectual property, exclusive rights, introduction into circulation, trademark usage violations, trademark subjects.

References

- 1 Bolotov, Yu.A. (2016). Chto takoe ispolzovanie tovarnogo znaka? [What is the use of a trademark?]. *Patentnyi poverennyi — Patent Attorney*, 2, 44–50 [in Russian].
- 2 Kaudyrov, T.E., & Kulzhambekova, S.D. (2003). *Osnovy patentnogo prava i patentovedeniia v Respublike Kazakhstan [Fundamentals of patent law and patent science in the Republic of Kazakhstan]*. Almaty: Zheti zharǵy [in Russian].
- 3 Bliznets, I.A., Gavrilov, E.P., & Dobrynin, O.V., et al. (Eds.). (2010). *Pravo intellektualnoi sobstvennosti [Intellectual property law]*. Moscow: Prospekt [in Russian].
- 4 Mynbaeva, N.B., & Medyaeva, A.R. (2021). Poniatie tovarnogo znaka v Respublike Kazakhstan kak pravovoi kategorii [The concept of a trademark in the Republic of Kazakhstan as a legal category]. *Vestnik nauki i obrazovaniia — Bulletin of Science and Education*, 9-3(112). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tovarnogo-znaka-v-respublike-kazahstan-kak-pravovoy-kategorii> [in Russian].
- 5 Chaikov, M. (2021). Sovershenstvovanie pravovogo mekhanizma priznaniia oboznachenii v kachestve obshcheizvestnykh tovarnykh znakov [Improving the legal mechanism for recognizing designations as well-known trademarks]. *Intellektualnaia sobstvennost — Intellectual Property*, 9, 55–58 [in Russian].
- 6 Chaikov, M., & Solodnikova, Ya. (2020). Problemy uznavaemosti obshcheizvestnykh tovarnykh znakov [Problems of recognizability of well-known trademarks]. *Intellektualnaia sobstvennost — Intellectual Property*, 4, 21–24 [in Russian].
- 7 Grazhdanskii kodeks Respubliki Kazakhstan (Osobennaia chast): Kodeks RK ot 1 iulia 1999 g. № 409 [Civil Code of the Republic of Kazakhstan (Special Part): Code of the Republic of Kazakhstan No 409 dated July 1, 1999]. (1999, 1 July). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409> [in Russian].
- 8 O tovarnykh znakakh, znakakh obsluzhivaniia, geograficheskikh ukazaniiax i naimenovaniiax mest proiskhozhdeniia tovarov: Zakon RK ot 26 iulia 1999 g. № 456-I [On Trademarks, Service Marks, Geographical Indications and Appellations of Origin of Goods: Law of the Republic of Kazakhstan No. 456-I dated July 26, 1999]. (1999, 26 July). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456> [in Russian].
- 9 Protokol ob okhrane i zashchite prav na obekty intellektualnoi sobstvennosti. Prilozhenie № 26 k Dogovoru o Evraziiskom ekonomicheskom soiuze ot 25 maia 2014 goda [Protocol on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights. Appendix No. 26 to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 25, 2014. Law of the Republic of Kazakhstan No. 240-V dated October 14, 2014.]. (2014, 14 October). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240#z2684> [in Russian].
- 10 Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB, Case C-16/03, EU: C:2004:759. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 30 November 2004.
- 11 Ob onlain-plattformakh i onlain-reklame. Zakon RK ot 10 iulia 2003 g. № 18-VIII [On Online Platforms and Online Advertising: Law of the Republic of Kazakhstan No. 18-VIII dated July 10, 2003]. (2003, 10 July). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000018> [in Russian].
- 12 Ozhegov, S.I., & Shvedova, N.Yu. (1994). *Tolkovy slovar russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of the Russian Language]*. (2nd ed., rev. and upd.). Moscow: Az [in Russian].
- 13 Ushakov, D.N. (1935–1940). *Tolkovy slovar russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of the Russian Language]*. (Vols. 1–4; Vol. 1). Moscow: Sovetskaia entsiklopediia: Obedinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnalnykh izdatelstv [in Russian].
- 14 Borba s kontrafaktom [Fight against counterfeiting]. *instagram.com*. Retrieved from <https://www.instagram.com/tv/CaUvm2Pgwb2/> [in Russian].
- 15 Gosudarstvennye reestry obektov intellektualnoi sobstvennosti RK [State Registers of Intellectual Property Objects of the Republic of Kazakhstan]. *gosreestr.kazpatent.kz*. Retrieved from <https://gosreestr.kazpatent.kz/Trademark/DownloadFilePdf?patentId=78982&lang=ru> [in Russian].
- 16 O tamozhenom regulirovanii v Respublike Kazakhstan: Kodeks RK ot 26 dekabria 2017 g. № 123-VI [On Customs Regulation in the Republic of Kazakhstan: Code of the Republic of Kazakhstan No. 123-VI dated December 26, 2017]. (2017, 26 December). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000123> [in Russian].
- 17 O reklame. Zakon RK ot 19 dekabriia 2003 g. № 508 [On Advertising. Law of the Republic of Kazakhstan No. 508 dated December 19, 2003]. (2003, 19 December). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z0300000508> [in Russian].
- 18 Stefanov, S.I. (Ed.). (2004). *Reklama i poligrafii: opyt slovaria-spravochnika [Advertising and Printing: Experience of a Dictionary-Reference Book]*. Moscow: Gella-print [in Russian].
- 19 O sredstvakh massovoi informatsii. Zakon RK ot 23 iulia 1999 g. № 451-I (utratil silu) [On Mass Media: Law of the Republic of Kazakhstan No. 451-I dated July 23, 1999. (no longer in force)]. (1999, 23 July). *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451> [in Russian].

Information about the authors

Nurmagambetov Zhanat Amantaevich — Partner, Bolotov and Patners LLP, Almaty, Kazakhstan; e-mail: znurmagambetov@bolotip.com

Nurmagambetov Amanzhol Magzumovich — Doctor of juridical sciences, Professor of the Astana International University Higher Law School, Astana, Kazakhstan; e-mail: amanzhol_nur@mail.ru

Buketov University