

Ж.А. Нурмагамбетов 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Астана
e-mail: znurmagambetov@bolotovip.com

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В данной статье рассматривается вопрос выбора режима исчерпания прав на товарные знаки в условиях импорта товаров в Казахстан. Предпринята попытка осмыслить пределы исключительных прав на товарные знаки в Казахстане.

Автором делается обзор используемого в настоящее время режима исчерпания прав в Казахстане, применения этого режима в ЕАЭС. При этом автором также учитываются интересы потребителей, предпринимателей в контексте действующего законодательства об интеллектуальной собственности. Анализируются способы использования товарного знака в Казахстане, запрет такого использования владельцем знака, а также пределы права владельца товарного знака запрещать подобное использование.

Выявлено, что исчерпание прав на товарный знак в Казахстане не только ограничивает права владельца товарного знака, но и позволяет ему эффективно выстраивать лицензионную стратегию, бороться с параллельным импортом, планировать политику защиты бренда, в том числе от контрафактной продукции.

В целях изучения данной проблемы в статье применялись общенаучные методы познания – метод синтеза и анализа, индукции и дедукции, а также частнонаучные методы познания, такие как историко-правовой (изучения конкретных ситуаций), формально-юридический, сравнительно-правовой анализ и метод толкования правовых актов. Использование данных методов позволило исследовать применения режима исчерпания прав на товарные знаки, понять подходы правового регулирования в различных странах по данной проблеме, изучить особенности принятия нормативных актов в Казахстане и их расхождения, анализировать правовые барьеры, препятствующие эффективному применению регионального режима исчерпания прав в Казахстане, изучить результаты попыток казахстанских судов применить на практике региональный режим исчерпания прав в различных сценариях рассмотрения дел, выявить фактические риски, вызванные ненадлежащим применением принципа исчерпания.

Ключевые слова: товарный знак, исчерпание прав на товарный знак, параллельный импорт, Казахстан, Евразийский Экономический Союз.

Zh. A. Nurmagambetov

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan, Astana
e-mail: znurmagambetov@bolotovip.com

On some aspects of exhaustion of trademark rights in the Republic of Kazakhstan

This article examines the experience of choosing the regime of exhaustion of trademark rights in conditions of import of goods to Kazakhstan. An attempt has been made to comprehend the limits of exclusive trademark rights in Kazakhstan.

The author gives an overview of the currently used regime of exhaustion of rights in Kazakhstan, the application of this regime in the EAEU. The interests of consumers and business were considered in the context of existing legislation on intellectual property. The ways of using a trademark in Kazakhstan, the prohibition of such use by the trademark owner, as well as the limits of the trademark owner's right to prohibit such use are analyzed.

It is revealed that the exhaustion of trademark rights in Kazakhstan not only restricts the rights of the trademark owner, but also allows him to effectively build a licensing strategy, fight parallel imports, plan a brand protection policy, including against counterfeit products.

The article used general scientific methods of cognition the method of synthesis and analysis, induction and deduction, as well as private scientific methods of cognition, such as historical and legal (studying specific situations), formal legal, comparative legal analysis and the method of interpretation of legal acts. The use of these methods made it possible to investigate the application of the trademark exhaustion regime, to understand the approaches of legal regulation in various countries on this issue, to

study the peculiarities of the adoption of normative acts in Kazakhstan and their discrepancies, to analyze legal barriers preventing the effective application of the regional exhaustion regime in Kazakhstan, to study the results of attempts by Kazakh courts to apply the regional exhaustion regime in practice rights in various scenarios of consideration of cases, to identify the actual risks, caused by improper application of the exhaustion principle.

Key words: trademark, exhaustion of trademark rights, parallel import, Kazakhstan, Eurasian Economic Union.

Ж.А. Нурмағамбетов

А.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қазақстан, Астана қ.
e-mail: znurmagambetov@bolotovip.com

Қазақстан Республикасындағы тауар белгілері құқықтары сарқылуының кейбір аспектілері туралы

Бұл мақалада тауарларды Қазақстанға әкелудің жоғары деңгейі жағдайында тауар белгілеріне құқықтардың сарқылу режимін таңдау тәжірибесі қарастырылады. Қазақстандағы тауар белгілеріне айрықша құқықтардың шегін түсінуге әрекет жасалды.

Автор қазіргі уақытта Қазақстанда қолданылатын құқықтардың сарқылу режиміне, осы режимді ЕАЭО-да қолдануға шолу жасайды. Тұтынушылардың мүдделері, құқықтардың сарқылу режимі туралы бизнес және зияткерлік меншік туралы заңды (АЖ) талқылау қарастырылады. Қазақстанда тауар таңбасын пайдалану тәсілдері, тауар таңбасы иесінің мұндай пайдалануға тыйым салуы, сондай-ақ тауар таңбасы иесінің мұндай пайдалануға тыйым салу құқығының шектері талданады.

Қазақстанда тауар таңбасына құқықтардың таусылуы тауар таңбасы иесінің құқықтарын шектеп қана қоймай, оған лицензиялық стратегияны тиімді құруға, параллель импортпен күресуге, брендті қорғау саясатын, оның ішінде контрафактілік өнімдерді жоспарлауға мүмкіндік беретіні анықталды.

Осы мәселені зерделеу мақсатында мақалада танымның жалпы ғылыми әдістері – синтез және талдау әдісі, индукция және дедукция, сондай-ақ тарихи-құқықтық (нақты жағдайларды зерттеу), ресми-құқықтық, салыстырмалы-құқықтық талдау және құқықтық актілерді түсіндіру әдісі сияқты жеке ғылыми таным әдістері қолданылды. Осы әдістерді пайдалану тауар белгілеріне құқықтардың сарқылу режимін қолдануды зерттеуге, осы мәселе бойынша әртүрлі елдердегі құқықтық реттеу тәсілдерін түсінуге, Қазақстанда нормативтік актілерді қабылдау ерекшеліктерін және олардың сәйкессіздіктерін зерделеуге, Қазақстанда құқықтардың сарқылуының өңірлік режимін тиімді қолдануға кедергі келтіретін құқықтық кедергілерді талдауға, қазақстандық соттардың өңірлік сарқылу режимін практикада қолдануға тырысуының нәтижелерін зерделеуге мүмкіндік берді істерді қараудың әртүрлі сценарийлеріндегі құқықтар, нақты тәуекелдерді анықтау, сарқылу принципін дұрыс қолданбау салдарынан туындаған.

Түйін сөздер: тауар белгісі, тауар белгісіне құқықтардың сарқылуы, параллель импорттау, Қазақстан, Еуразиялық Экономикалық Одақ.

Введение

Исчерпание прав на товарный знак является действенным инструментом, позволяющим ограничить монополию на определенный знак, которая предоставляется владельцу товарного знака в результате регистрации такого знака. В то же время выбор режима исчерпания влияет на бизнес и его цепочки поставок в страну, поскольку выбранный режим может как разрешать, так и запрещать такое явление, как параллельный импорт товаров.

В стране достаточно высокий уровень импорта готовых товаров, большая часть которых уже имеет товарные знаки. Эти товары могут ввозиться по официальным каналам, контроли-

руемым владельцами товарных знаков, или параллельно с такими официальными каналами.

Так, согласно статистике внешней, взаимной торговли и товарных рынков, внешнеторговый оборот Казахстана в январе 2023г. составил 10256,6 млн. долларов США и по сравнению с январем 2022 г. в номинальном выражении увеличился на 15,7%, в том числе экспорт – 6101,2 млн. долларов США (в номинальном выражении на 0,4% больше), импорт – 4155,4 млн. долларов США (в номинальном выражении на 48,9% больше) (<https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/publications/15320/>).

Именно по этой причине регулирование потоков импортной продукции путём ограничения или усиления защиты прав интеллектуальной

собственности через инструмент исчерпания прав на неё (в том числе и на товарный знак) имеет большое значение для страны, как для независимого субъекта международно-правовых отношений.

В настоящее время в Казахстане действует региональный принцип исчерпания прав на товарные знаки, который применяется между странами ЕАЭС. В частности, считается, что права на товарные знаки, исчерпанные в одной стране ЕАЭС, исчерпаны и во всех других странах. Однако это зачастую вызывает определенное замешательство у владельцев товарных знаков в странах ЕАЭС и в Казахстане. Такая ситуация, к примеру, может появиться в случае, если одинаковые товарные знаки принадлежат разным лицам в странах ЕАЭС – становится непонятным, чьи права и в какой момент исчерпываются.

Более того, в этой же связи возникает вопрос и у лица, являющегося единственным владельцем полностью тождественных товарных знаков во всех странах ЕАЭС – действительно ли права на все товарные знаки исчерпываются во всех странах ЕАЭС, если право исчерпано только в одной стране.

Выход из этих запутанных ситуаций и ответы на эти вопросы на практике оказывает влияние на импортную стратегию владельца бренда, поскольку исчерпание прав на товарный знак применяется как инструмент регулирования движения товаров в ЕАЭС, в Казахстан, а также между странами ЕАЭС. Последнее вызывает серьезную озабоченность владельцев товарных знаков, находящихся за пределами ЕАЭС, которые следуют международной санкционной политике своих государств и хотели бы ограничить поток товаров из Казахстана в отдельные страны ЕАЭС.

Таким образом, правовая конструкция действующего национального и регионального законодательства, вводящего принцип регионального исчерпания прав, содержит пробелы и взаимоисключающие положения. Эти пробелы создают неопределенность для владельцев товарных знаков и судов, и могут быть использованы нарушителями прав на товарные знаки в свою пользу в рамках такого правонарушения, как параллельный импорт.

Проблема изучения единых подходов к вопросу гармонизации принципов исчерпания прав на товарные знаки продолжает оставаться актуальной и требует урегулирования в рамках международных и региональных соглашений, а

также национального законодательства. Вопросы изучения различных аспектов исчерпания прав на товарные знаки становятся все более актуальными и для Республики Казахстан, особенно в условиях ускорения интеграционных процессов в современном мире, а также введения и соблюдения санкционного режима в регионе в отношении отдельных стран.

В этой связи целью исследования является изучение некоторых аспектов исчерпания прав на товарные знаки в Республике Казахстан. Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования обосновывается тем, что в нашей стране теоретические исследования правовой природы исчерпания прав интеллектуальной собственности, исчерпания прав на товарные знаки, создание правового механизма регулирования параллельного импорта и применения принципов исчерпания прав находятся пока в стадии доработки и вызывают необходимость дальнейшего практического решения в целях успешного планирования политики защиты бренда, а также улучшения эффективности борьбы с параллельным импортом и контрафактной продукцией

Материалы и методы

Теоретической основой для проведения данного исследования являются труды зарубежных учёных и специалистов А.А. Новоселовой (Новоселова 2017: 144), В.В. Пироговой (Пирогова 2008: 155), М. Чайкова (Чайков 2020: 21) и др.). Среди казахстанских исследователей в области интеллектуальной собственности, исчерпания прав на товарные знаки следует отметить работы Ю.А. Болотова, Ж.А. Нурмагамбетова (Болотов, Нурмагамбетов 2013: 25), Т.Е. Каудырова (Каудыров 1999: 27), Н.Б. Мынбаевой и А.Р. Медьяевой (Мынбаева 2021, № 9-3: 53).

Эмпирическую основу данного исследования составили международные и республиканские нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы интеллектуальной собственности.

Результаты и обсуждение

Согласно Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров», исчерпание исключительных прав на товарные знаки предусмотрено статьей 43-1 следующим образом: «Не является

нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в оборот на территории любого из государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно владельцем (правообладателем) товарного знака или другими лицами с его согласия».

Иными словами, статья 43-1 Закона «О товарных знаках», которая является отправной точкой в исследовании режима исчерпания прав в Казахстане, указывает, что право владельца товарного знака на запрещение третьими лицами использовать этот товарный знак исчерпывается (заканчивается), в момент, когда товар с этим товарным знаком введён в оборот на территории ЕАЭС самим владельцем или третьими лицами с его согласия. В отношении таких правомерно введённых в оборот товаров лицо, приобретающее эти товары, может беспрепятственно использовать товарный знак.

Важно отметить, что статья 43-1 соответствует требованиям законодательства высшего уровня, то есть Договора о Евразийском экономическом союзе, в частности, статьи 16 Приложения 26 к Договору, предусматривающей принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза: «На территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия» (<https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/212/Prilozhenie-26-IS-k-Dogovoru-o-EAES.pdf>). При этом, единственное различие между статьей 43-1 и статьей 16 Приложения 26 заключается в том, что Приложение 26 также касается товарного знака Союза, который является аналогом товарного знака Европейского Союза.

В целом, ключевыми условиями, которые должны быть соблюдены для применения исчерпания прав в соответствии со статьей 43-1, являются: наличие товарного знака, который используется в отношении товара, который был выведен в оборот на территории ЕАЭС владель-

цем товарного знака или с его согласия. Значение и понимание каждого ключевого условия является существенным для анализа текущего режима исчерпания в Казахстане, и, в связи с этим, на данном этапе следует проводить наблюдения за каждым таким условием.

В первую очередь необходимо отметить, что в национальном законодательстве одной из стран ЕАЭС, а также в Договоре о ЕАЭС в полной мере не раскрывается значение термина «ввод товара в гражданский оборот». При этом Гражданским Кодексом РК установлено, что любое введение товарного знака в оборот признается его использованием, включая изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу товарного знака или товаров, обозначаемых знаком, и использование товарного знака в вывесках, рекламе, печатной продукции или другой деловой документации (<https://adilet.zan.kz/eng/docs/K990000409>). Однако «введение товара в оборот» и «введение товарного знака в оборот» имеют разное значение. Для уточнения различий в этих двух понятиях можно обратиться к зарубежным источникам права. Так, в частности, в решение по делу между компаниями «Peak Holding AB» и «Axolin-Elinor AB» суд пришёл к выводу, что товары с товарным знаком не могут считаться введёнными в оборот, даже если владелец товарного знака импортировал их на определенный рынок, предлагал потребителям, но фактически не продавал (Case C-16/03, EU:C:2004:759). Суд также пришёл к выводу, что товары считаются введёнными в оборот только после их фактической продажи, а иные подготовительные действия, предшествующие самой продаже, не считаются введением товара в оборот. Этот пример, вероятно, лучше всего определяет термин «введение товара в оборот». При этом пунктом 2 статьи 1025 ГК РК «введение товарного знака в оборот» определяется намного шире, и товарный знак считается введённым в оборот даже при ввозе товара, при его рекламе, и даже при упоминании в деловой документации ещё до ввоза в страну.

Далее интерес представляет сочетание терминов «товарный знак» и «территория ЕАЭС», которое представлено в статье 43-1 Закона «О товарных знаках». Так, в соответствии с пунктом 8) статья 1 Закона товарным знаком является обозначение, зарегистрированное в соответствии с 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 (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203).

Сразу следует отметить, что в настоящее время Казахстан является участником трех международных договоров, регулирующих международную регистрацию товарных знаков – Мадридского соглашения и Протокола к нему, а также Соглашения о ЕАЭС. Если Мадридское соглашение (https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/madrid-gp/trt_madrid_gp_001ru.pdf) и Протокол к нему (https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/madridp-gp/trt_madridp_gp_001ru.html) регулируют международную регистрацию во многих странах мира, то Соглашение о ЕАЭС регулирует регистрацию так называемого «товарного знака Союза», под которым подразумеваются товарный знак и знак обслуживания Евразийского экономического союза. В отличие от международной регистрации товарного знака по Мадридскому соглашению или Протоколу к нему, где правовая охрана может предоставляться выборочно в отдельных заявленных странах, правовая охрана товарным знакам Союза предоставляется одновременно на территориях всех государств-членов ЕАЭС (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247).

Таким образом, в Казахстане существует два вида регистрации товарных знаков – регистрируемые в порядке, предусмотренном Законом (национальная регистрация), и охраняемые в соответствии с международными договорами (международная регистрация).

В соответствии с преамбулой Закона «О товарных знаках», Закон регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Республике Казахстан.

Суммируя преамбулу к Закону «О товарных знаках» и определение термина «товарный знак», можно прийти к очевидному выводу, что как минимум товарный знак, зарегистрированный в соответствии с Законом (по национальной процедуре), охраняется только на территории Казахстана. Это означает, что «товарный знак», охраняемый на основании национальной регистрации, не существует за пределами Казахстана; в других странах существует либо незарегистрированное обозначение, либо товарный знак

другой страны. В то же время вопрос появляется, когда юридическая конструкция сталкивается с принципом территориальности на фоне попытки законодателя распространить территориально ограниченные права на другие территории.

Действительно, в соответствии со статьей 43-1 Закона «О товарных знаках» и статьей 16 Приложения 26 к Договору о ЕАЭС права на товарный знак исчерпываются, когда товары, обозначенные этим товарным знаком, вводятся в обращение на территории любого государства-члена ЕАЭС. Однако этого может не произойти с национальной регистрацией казахстанского товарного знака, поскольку он не существует ни в одной стране ЕАЭС (кроме Казахстана) как товарный знак, то есть как отдельный комплекс имущественных прав и обязанностей.

Товарный знак по казахстанской национальной регистрации не может быть исчерпан за пределами Казахстана, так как на самом деле исчерпывать нечего. Принцип территориальности в части исчерпания прав означает, что, например, два национальных товарных знака в двух разных странах ЕАЭС, даже если они оба принадлежат одному и тому же лицу, выглядят одинаково и охраняются в отношении одних и тех же товаров – все равно остаются двумя различными комплексами прав и обязанностей, причем исчерпание прав на один национальный товарный знак в одной стране не приводит к одновременному исчерпанию прав на другой национальный товарный знак в другой стране. Несмотря на то, что специалисты в области права интеллектуальной собственности, такие как Кимберли Рид, называют принцип исчерпания прав, применяемый в целом регионе – «региональным принципом исчерпания прав» то принцип, который относится к товарным знакам, зарегистрированным по национальной процедуре, и которые ограничены определенной территорией охраны, всё равно остаётся национальным, т.е. по такой же логике этот принцип будет называться «национальный принцип исчерпания прав» (Kimberly, 2002: 139).

В то же время правовая конструкция, предлагаемая статьей 43-1 Закона «О товарных знаках», создает путаницу, поскольку речь идет об исчерпании прав на национальный товарный знак на территории региона. Эта путаница уже была замечена на практике с отрицательной стороны для национального владельца товарного знака.

В частности, именно подобная нестыковка национального и регионального регулирования

присутствует в решении Верховного Суда Республики Казахстана от 21 февраля 2022 года по делу ИП Круговых против ТОО «Здоровая Еда». В данном деле ИП Круговых, будучи владельцем национальной регистрации товарного знака «Черный принц», который охраняется в отношении сыра, требовал запретить ТОО «Здоровая еда» ввозить сыр с таким товарным знаком из Беларуси и продавать его в Казахстане. Суд установил, что в Беларуси товарный знак «Черный принц» в отношении сыра принадлежит другому юридическому лицу. Таким образом, имеется два идентичных товарных знака, охраняемых в отношении одних и тех же товаров, но принадлежащих разным правообладателям. Суд решил, что в связи с исчерпанием прав на товарный знак при первом выпуске товара в обращение в государстве-члене ЕАЭС (в Беларуси), использование товарного знака не должно приводить к нарушению прав в другом государстве-члене ЕАЭС (в Казахстане) (<https://www.zakon.kz/6009416-registratsiia-znakov-v-kazakhstan-ozvucheno-reshenie-suda-po-odnomu-iz-del.html>).

Суд в данном случае однозначно не учел, что исчерпание прав произошло в отношении товарного знака Беларуси, и когда товар пересёк границу Казахстана, на нем уже не было товарного знака Беларуси – появился товарный знак Казахстана, хотя физически с продуктом ничего не произошло, просто изменился правовой режим. Так или иначе, данное дело показывает, что даже Верховный Суд РК может быть сбит с толку существующей правовой конструкцией статьи 43-1 Закона «О товарных знаках».

Немного иначе ситуация обстоит с исчерпанием прав на товарные знаки, охраняемые в Казахстане по международной процедуре. Как было сказано выше, получить международную регистрацию товарного знака с охраной в Казахстане можно как минимум двумя способами – по Мадридскому соглашению и Протоколу к нему и по Соглашению о ЕАЭС.

В соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к нему правообладатель может получить охрану товарного знака в различных странах, в том числе в государствах-членах ЕАЭС. Если, например, такая международная регистрация товарного знака будет охватывать как минимум два государства-члена ЕАЭС, то будет охраняться один и тот же товарный знак, принадлежащий одному и тому же лицу, в отношении одних и тех же товаров (в большинстве случаев). Следовательно, исчерпание

прав на международный товарный знак, охраняемый как минимум двумя государствами-членами ЕАЭС, приведет к исчерпанию этих прав на этот товарный знак в обоих государствах-членах ЕАЭС. То же самое произойдет и с регистрацией товарных знаков Союза. В этом случае, т.е. при регистрации товарного знака Союза, правообладатель будет иметь права на товарный знак во всех государствах-членах ЕАЭС; эти права возникают одновременно и, следовательно, исчерпываются одновременно во всех государствах-членах.

Следовательно, в случае национальной регистрации товарного знака принцип исчерпания прав в Казахстане будет «национальным», хотя законодательство достаточно спорное. Однако в случае международной регистрации товарного знака либо по Мадридскому соглашению, Протоколу к нему, либо по Соглашению о ЕАЭС принцип исчерпания прав в Казахстане будет «региональным». Можно сказать, что в зависимости от типа товарного знака в Казахстане применяется двойной принцип исчерпания прав – национальный и региональный.

Национальный принцип исчерпания прав на товарные знаки в отношении национальных регистраций вступает в противоречие с основным принципом Соглашения о ЕАЭС – свободное перемещение товаров между странами-участниками. В то же время это служит и национальным интересам тех казахстанских владельцев товарных знаков, которые не имеют международных регистраций на всей территории ЕАЭС.

Далее, согласно Закона «О товарных знаках», под нарушением прав на товарный знак понимается введение без согласия владельца (правообладателя) товарного знака или обозначений, сходных с ним до степени смешения, в оборот в отношении однородных товаров или услуг, а в случае общеизвестного товарного знака – в отношении любых товаров и услуг (<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456>). Таким образом, в общем смысле нарушением является любое введение в оборот товарного знака или сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров и услуг.

Введение товарного знака в оборот раскрывается в статье 1025 ГК РК и включает в себя любой вид использования товарного знака, в том числе изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу товарного знака или товаров, обозначенных знаком, и использование товарного знака в вывесках, рекламе,

печатной продукции и иной деловой документации (https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_).

Довольно сложно представить, как именно «производство товарного знака» или «импорт товарного знака» можно осуществить на практике. В связи с этим Закон «О товарных знаках» уточняет перечень действий, определяемых как «использование товарного знака», и структурирует их следующим образом:

- размещение товарного знака на товарах, в отношении которых он охраняется;
- размещение товарного знака при оказании услуг, в отношении которых он охраняется;
- размещение товарного знака на упаковке товаров;
- изготовление товаров с обозначением товарного знака;
- применение товаров с обозначением товарного знака;
- ввоз товаров с обозначением товарного знака;
- хранение товаров с обозначением товарного знака;
- предложение о продаже товаров с указанием товарного знака;
- продажа товаров с обозначением товарного знака;
- применение товарного знака на вывесках;
- применение товарного знака в рекламе;
- применение товарного знака в печатной продукции;
- применение товарного знака в деловой документации;
- иное введение товарного знака или товаров с товарным знаком в оборот (https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456_).

Из вышеперечисленных норм совершенно ясно, что владелец товарного знака имеет право требовать в судебном порядке запретить любой вид несанкционированного использования товарного знака. При этом при анализе терминов «нарушение» и «исчерпание» прав на товарный знак стоит также отметить, что фактически исчерпывается право запрещать определенные действия. Как указано в статье 43-1 «Использование товарного знака в отношении товаров... не является нарушением исключительного права на товарный знак». Таким образом, владелец товарного знака не может идентифицировать определенные действия с товарным знаком термином «нарушение» после исчерпания прав. При этом права владельца на использование товарного знака, а также на разрешение его использова-

ния третьими лицами (на основании лицензии или иным образом) сохраняются по факту регистрации товарного знака. То есть исчерпывается только право запрещать определенные действия.

Крайне важно понимать, какие именно виды «использования товарного знака» может запретить владелец после исчерпания прав на товарный знак, то есть после правомерного введения товаров с товарным знаком в оборот. Имеющаяся судебная практика в Казахстане довольно скудна по этому конкретному вопросу, и национальное законодательство также не дает ясности. Можно ошибочно предположить, и действующее законодательство даёт основания для таких предположений, что после реализации товара с товарным знаком, т.е. после исчерпания права, товарный знак может быть использован без согласия владельца товарного знака в любом виде, включая производство аналогичной продукции, импорт другой аналогичной продукции и другие виды «использования товарного знака».

Более тщательное изучение статьи 43-1 Закона РК «О товарных знаках» позволяет прояснить, что фраза «использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в оборот» относит исчерпание прав на товарный знак только к конкретным товарам, а не на всю производственную линию, и не весь объём исключительных прав. Эта же фраза уточняет, что исчерпание происходит только в отношении товаров, а не в отношении услуг. Следовательно, не может быть исчерпан такой вид использования товарного знака, как «размещение товарного знака при оказании услуг, в отношении которых (он) охраняется».

Поскольку исчерпание касается конкретных товаров, а не всей производственной линии, такой вид использования товарного знака, как «изготовление товара с обозначением товарного знака», не может быть предметом исчерпания. Потребитель, который покупает товар с товарным знаком, не получает права производить новые товары с этим товарным знаком, поскольку он получает только права на конкретный приобретенный товар. Таким же образом можно сделать вывод, что потребитель не получает права размещать товарный знак, который нанесён на приобретаемый товар, на другие товары и их упаковку, не нарушая исключительных прав. Следовательно, исчерпание прав также не распространяется на «размещение товарного знака на товарах, в отношении которых (он) охраняет-

ся» и «размещение товарного знака на упаковке товаров».

Такой вид использования товарного знака, как «применение товара с обозначением товарного знака», является первоочередной целью исчерпания прав с точки зрения потребителя. Потребитель в большинстве случаев покупает товар, чтобы потреблять, применять его по целевому назначению. В отношении этого способа использования товарного знака исчерпание прав, безусловно, должно применяться в первую очередь, чтобы потребитель после приобретения товара не становился автоматически нарушителем исключительных прав. Таким образом, после того как товар был продан владельцем товарного знака (его дочерней организацией, лицензиатом или дистрибьютором), такой товар может быть применен по прямому назначению, не нарушая исключительных прав на товарный знак.

Такие способы использования товарного знака, как «хранение», «предложение к продаже», «продажа товара с обозначением товарного знака» также относятся непосредственно к товару, а не к товарному знаку, и по смыслу ст.43-1 Закона «О товарных знаках» у правообладателя также может быть исчерпано право запрещать данные способы использования знака.

С таким способом использования товарного знака, как «ввоз товара с обозначением товарного знака» ситуация обстоит диаметрально противоположно. Если товар с товарным знаком никогда не ввозился в Казахстан или на территорию ЕАЭС, и правообладатель не давал согласия на подобный ввоз товаров, то право запрещать подобное использование товарного знака у правообладателя не исчерпывается. Как было проанализировано выше в случае национальной регистрации товарного знака, исчерпание права не может произойти в случае ввоза товара в Казахстан из любой страны. Однако в случае международной регистрации знака, включая товарный знак Союза, исчерпание происходит в той стране-участнице ЕАЭС, куда товар ввозится впервые, при условии, что международная охрана знака распространяется на Казахстан на имя того же владельца, что и в стране первого ввоза в ЕАЭС. Таким образом, право на товарный знак, а точнее право запрещать использование товарного знака, не исчерпывается, если товар с товарным знаком ввозится в Казахстан (или в некоторых случаях в страну-участницу ЕАЭС) без согласия владельца товарного знака. Такой

ввоз в большинстве научных работ называется «параллельным импортом».

Как видно из положений статьи 43-1 Закона РК «О товарных знаках» и статьи 16 Приложения 26 к Договору о ЕАЭС, параллельный импорт в ЕАЭС в целом и в Казахстане в частности является нарушением прав на товарный знак, а потому может быть запрещен владельцем товарного знака.

Небольшая разница может показаться в тех случаях, когда товар был произведен в Казахстане и товарный знак нанесён на него также в Казахстан, после чего товар экспортирован в другую страну, а затем ре-импортирован обратно. В подобных случаях казахстанские производители чаще всего пытаются развивать бизнес на соседних рынках, таких как Кыргызстан или Узбекистан, и с этой целью могут предоставлять потребителям этих стран более низкие цены, чем в Казахстане. Однако именно в связи с тем, что на рынках других стран товар оказывается дешевле, некоторые предприниматели выкупают в этих странах целые партии товара и ввозят обратно в Казахстан, в результате чего казахстанский производитель вынужден конкурировать с собственной продукцией в Казахстане, и терять потребителей в стране, куда эта продукция изначально предназначалась.

Права на товарный знак в такой ситуации на первый взгляд кажутся исчерпанными. Однако решение проблемы кроется именно во фразе «введены в оборот». Определенно, эта фраза нуждается в уточнении в нормативных правовых актах или в судебной практике, которые на сегодняшний день полностью не раскрывают её значение. Тем не менее, как было проанализировано выше «введение товара в оборот» должно заключаться именно в реализации товара на определённой территории, и так как товары, предназначенные для других стран не были реализованы на территории РК, а после экспорта вообще были выведены из оборота РК, то их ре-импорт вступает в коллизию с «согласием правообладателя», так как согласие было изначально предоставлено для территории другой страны, а не для ввоза в Казахстан с целью последующей продажи.

Таким образом, реимпорт товаров с товарным знаком также является нарушением исключительных прав, и в этом случае права на товарный знак не исчерпываются.

Далее, такие способы использования товарного знака, как его использование в вывесках,

в рекламе, в печатной продукции и деловой документации, в основном связаны с коммерциализацией (продвижением) товаров. Здесь также может сложиться ошибочное впечатление, что, если товар с товарным знаком однажды продан, то покупатель может затем использовать товарный знак в любом виде рекламной активности. Однако статья 43-1 предусматривает исчерпание прав на товарный знак при его использовании именно в отношении конкретного товара. Это означает, что использование товарного знака в рекламной активности не является нарушением прав, если в рекламе используется не чисто товарный знак, а товар с товарным знаком, который уже находится в собственности рекламодателя. Данную позицию крайне важно понимать покупателям товаров, так как после приобретения товара у них не возникает права размещать на своей вывеске или на фирменных бланках или визитных карточках товарный знак, как это часто происходит на практике. Подобная рекламная активность может привести к симулированию связи с правообладателем товарного знака, и влечёт его нарушение прав.

Таким образом, использование товарного знака только при продвижении конкретного товара (например, на маркетплейсах) не является нарушением в случае исчерпания (т.е. в случае приобретения правомерно введенного в оборот товара). Во всех иных случаях использования товарного знака в рекламной активности право на товарный знак не исчерпывается.

Последний и, вероятно, самый обширный способ использования товарного знака – это «иное введение в оборот товарного знака или товаров, содержащих этот товарный знак». Данный способ использования знака может включать широкий спектр действий. Сам товарный знак может быть предметом соглашения об уступке прав, может быть передан в залог банку в качестве обеспечения выплаты по кредиту или даже может использоваться в качестве вклада в уставный капитал. Однако все эти действия с товарным знаком не связаны с товаром, а потому право на запрет данных действий не может быть исчерпано у правообладателя.

Однако, когда предметом «иного введения в оборот» становится не товарный знак, а товар с этим знаком, то исчерпание права может происходить. С товаром могут быть совершены различные действия, такие как залог в банк или ломбард, или предложение товара в качестве приза, или аренда товара, и тому подобные дей-

ствия. Если при этом товар был введён в оборот правомерно и согласия правообладателя, то совершенно очевидно, что право запрещать подобные действия у правообладателя исчерпываются. При этом, законодательство и судебная практика Казахстана не предусматривает случаев, когда исходное состояние товара изменилось или ухудшилось после правомерного введения товара в оборот. В качестве примера можно привести ситуацию, когда произошла переупаковка или снятие акцизных марок. Законодательства зарубежных стран, к примеру Акт о товарных знаках Великобритании 1994 года в подобных ситуациях возобновляет право владельца знака запрещать использование знака в отношении таких изменённых товаров. Следует отметить, что законодательство Казахстана нуждается в дальнейшем совершенствовании в этой части.

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что право запрещать использование товарного знака может быть исчерпано в Казахстане при таких способах использования, как применение товара по назначению, а также ввоз товара из другой страны-участницы ЕАЭС – при условии, что товарный знак имеет международную охрану и в другой стране-участнице ЕАЭС товар был введён в оборот правомерно с согласия правообладателя. В таких случаях права на товарный знак не считаются нарушенными. Также владелец товарного знака не вправе запрещать хранение, выставление на продажу и непосредственно продажу товара, введенного в обращение им или с его согласия. Использование товарного знака в вывесках, в рекламе, печатной продукции или в деловой документации не может являться нарушением при условии, что при подобной рекламной активности использован весь товар с товарным знаком целиком, а не только сам товарный знак. Наконец, иные способы введения товаров с товарным знаком в оборот, право на который исчерпано, не являются нарушением, хотя и целесообразно добавление правового регулирования, которое предотвратило бы изменение и ухудшение изначального состояния товара.

Таким образом, исчерпание прав на товарный знак в Казахстане не только ограничивает права владельца товарного знака, но и позволяет ему эффективно выстраивать лицензионную стратегию и бороться с параллельным импортом, а также планировать политику защиты

бренда и бороться в том числе с контрафактной продукцией.

Казахстан поддерживает режим регионального исчерпания прав на товарные знаки, и такая концепция поощряется Евразийским экономическим союзом. В то же время местное и региональное законодательство вступают в коллизию, когда речь идет о территориальной принадлежности товарного знака. То есть при национальной регистрации товарного знака режим исчерпания прав остаётся национальным, а при международной регистрации товарного знака, при соблюдении ряда условий, принцип исчерпания прав становится региональным. Хотя по-

литические и экономические намерения стран-участниц ЕАЭС направлены на региональное исчерпание, тем не менее существует мнение, что это исчерпание возможно только на действительно гармонизированных рынках. И, прежде чем в полной мере применять региональный режим исчерпания, Казахстану необходимо гармонизировать условия своего рынка и своего налогового и тарифного режимов с аналогичными условиями и режимами других стран-участниц ЕАЭС. До тех пор необходимо четкое понимание, что национальный режим исчерпания прав имеет место повсеместно применяется в Казахстане.

Литература

Болотов Ю., Нурмагамбетов Ж. Параллельный импорт и исчерпание прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. – 2013. – №1. – С.25-33 // https://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2013_46.pdf

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан // <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/publications/15320/> (Дата обращения: 5 июня 2023 г.).

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247 (Дата обращения: 6 июня 2023 г.).

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Ст. 14 Приложение 26 // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247. (Дата обращения: 6 июня 2023 г.).

Гражданский Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2023 г.). Пункт 2 статьи 1025 Гражданского кодекса Республики Казахстан // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&pos=5;-106#pos=5;-106

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409 // <https://adilet.zan.kz/eng/docs/K990000409> (Дата обращения: 6 июня 2023 г.).

Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2022 г.) // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456_ (Дата обращения 6 июня 2023 г.).

Каудыров Т.Е. Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан. – Алма-Ата, 1999. – 187 с.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (с поправками от 28 сентября 1979 года) // https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/madrid-gp/trt_madrid_gp_001ru.pdf. (Дата обращения 6 июня 2023 г.).

Мынбаева Н.Б., Медьяева А.Р. Понятие товарного знака как правовой категории в Республике Казахстан // Вестник науки и образования. – 2021. – № 9-3 (112). – С. 53-59.

Права на товарный знак: Монография (отв. ред. Л.А. Новоселова). – М.: Норма, ИНФРА-М. – 2017. – 144 с.

Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт: Монография. – М.: Статут, 2008. – 155с.

С таким решением суда охрана знаков бесполезна – Круговых. – 16 марта 2022 // <https://www.zakon.kz/6009416-registratsiia-znakov-v-kazakhstan-ozvucheno-reshenie-suda-po-odnomu-iz-del.html>. (Дата обращения 6 июня 2023 г.).

Чайков М., Солодников Я. Проблемы узнаваемости общеизвестных товарных знаков // Интеллектуальная собственность. – 2020. – № 4. – С. 21-24.

Kimberly Reed, Levi Strauss v. Tesco and E.U. Trademark Exhaustion: A Proposal for Change // Northwestern Journal of International Law and Business. – 2002. – № 139 // <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol23/iss1/8/>. (Дата обращения 6 июня 2023 г.).

Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB, formerly Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, Case C-16/03, EU:C:2004:759.

References

Bolotov Yu., Nurmagamбетov Zh. Parallelnyi import i ischerpanie prav na tovarnyi znak // Intellektualnaya sobstvenniost' [Parallel import and exhaustion of trademark rights // Intellectual property]. – 2013. – №1. – S.25-33 // https://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2013_46.pdf

Chaikov M., Solodnikova Ya. Problemy uznavaemosti obsheizvestnyh tovarnyh znakov // Intellektualnaya sobstvenniost' [Problems of recognition of well-known trademarks // Intellectual property]. – 2020. – №4. – S.21-24.

Dogovor o Evraziiskom ekonomicheskom soyuze ot 29 maya 2014 goda. [The Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014.] https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247. (Data obrasheniya: 6 iyunya 2023 g.).

Dogovor o Evraziiskom Ekonomicheskom Soyuze ot 29 maya 2014 goda St.14. Prilozhenie 26 [The Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014. Article 14 Appendix 26] // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247 (Data obrasheniya: 6 iyunya 2023 g.).

Grazhdanskiy Kodeks Respubliki Kazakhstan (Osobennaya chast'). Kodeks Respubliki Kazakhstan ot 1 iyulya 1999 goda № 409 [The Civil Code of the Republic of Kazakhstan (with amendments and additions as of 03/07/2023). Paragraph 2 of Article 1025 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan] // <https://adilet.zan.kz/eng/docs/K990000409> (Data obrasheniya: 6 iyunya 2023 g.).

Grazhdanskiy Kodeks Respubliki Kazakhstan (s izmeneniyami i dopolnennyami po sostoyaniyu na 07.03.2023 g.). Punkt 2, stat'i 1025 [The Civil Code of the Republic of Kazakhstan (with amendments and additions as of 03/07/2023). Paragraph 2, Article 1025 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan] // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&pos=5;-106#pos=5;-106.

Kaudyrov T.E. (1999) Pravo intellektualnoi sobstvennosti v Respublike Kazakhstan [Intellectual property law in the Republic of Kazakhstan]. – Alma-Ata, 1999. –187s.

Kimberly Reed, Levi Strauss v. Tesco and E.U. Trademark Exhaustion: A Proposal for Change // Northwestern Journal of International Law and Business. – 2002. – № 139 [Kimberly Reed, Levi Strauss v. Tesco and E.U. Trademark Exhaustion: A Proposal for Change // Northwestern Journal of International Law and Business. – 2002. – No. 139] // <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol23/iss1/8/>. (Data obrasheniya: 6 iyunya 2023 g.)

Krugovyh M. S takim resheniem suda ohrana znakov bezopelzna. 16 marta 2022 [With such a court decision, the protection of signs is useless – Circular. – March 16, 2022] // <https://www.zakon.kz/6009416-registratsiia-znakov-v-kazakhstan-ozvucheno-reshenie-suda-po-odnomu-iz-del.html> (Data obrasheniya: 6 iyunya 2023 g.).

Madridskoe soglasenie o mezhdunarodnoi registratsii znakov (s popravkami ot 28 sentyabrya 1979 g.) [Madrid Agreement on international registration of marks (as amended on September 28, 1979)] // https://wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/madrid-gp/trt_madrid_gp_001ru.pdf (Data obrasheniya: 6 iyunya 2023 g.).

Mynbayeva N.B., Med'yaeva A.R. Ponyatie tovarnogo znaka kak pravovoi kategorii v Respublike Kazakhstan // Vestnik nauki i obrazovaniya [The concept of a trademark as a legal category in the Republic of Kazakhstan // Bulletin of Science and Education]. – 2021. – № 9-3 (112). – S.53-59.

Peak Holding AB v Axolin-Elinor AB, formerly Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, Case C-16/03, EU:C:2004:759.

Pirogova V.V. (2008) Ischerpanie isklyuchitelnyh prav i parallelniy import: Monografiya. [Exhaustion of exclusive rights and parallel import: Monograph.] – M.: Statut, 2008. – 155 s.

Prava na tovarnyi znak: Monografiya (otv.red. L.A.Novoselova) [Trademark rights: A monograph (ed. by L.A. Novoselov)]. – M.: Norma, INFRA-M. – 2017. – 144 s.

Vneshnetorgovyy oborot Respubliki Kazakhstan [Foreign trade turnover of the Republic of Kazakhstan] // <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/foreign-market/publications/15320/> (Data obrasheniya: 5 iyunya 2023 g.).

Zakon Respubliki Kazakhstan "O tovarnyh znakah, zhakah obsluzhivaniya i naimenovaniyah mest proishozhdeniya tovarov" ot 26 iyulya 1999 goda № 456-I (s izmeneniyami i dopolnennyami po sostoyaniyu na 21.01.2019 g.) St.21 [The Law of the Republic of Kazakhstan "On Trademarks, Service Marks, geographical indications and Names of places of origin of Goods" dated July 26, 1999 No. 456-I (with amendments and additions as of 06/20/2022)] // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456_ (Data obrasheniya: 1 marta 2022 g.).

Сведения об авторе:

Нурмагамбетов Жанат Амантаевич (корреспондент автор) – докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана, e-mail: znurmagambetov@bolotovip.com).

Information about authors:

Nurmagambetov Zhanat Amantayevich (corresponding author) – a doctoral student at L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana, Kazakhstan, e-mail: znurmagambetov@bolotovip.com).

Зарегистрирована: 11 мая 2023 г.

Принята: 29 февраля 2024 г.