

大成 DENTONS

Интеллектуальная собственность и технологии



Юристы Dentons выбирают правильные решения, соответствующие вашим деловым потребностям, будь то оценка портфеля интеллектуальной собственности, проведение юридической проверки для целей получения патента, регистрация товарного знака, охрана коммерческой тайны или авторского права, либо необходимость разрешить спор в судебном или ином порядке.

Мы обладаем уникальными возможностями для предоставления вам комплексных и индивидуальных правовых решений совместно с другими отделами нашей фирмы. Список наших клиентов включает предпринимателей, артистов, государственные учреждения, развивающиеся компании и глобальные корпорации.

Также мы одни из первых стали исследовать вопросы регулирования облачных технологий в Казахстане. Учитывая, что в стране нет специальных норм, касающихся облачных технологий, обычно применяется комплекс правовых актов, исследование которых требует глубоких познаний законов о национальной безопасности, персональных данных, банках и банковской деятельности, информатизации и т.д.

Почему Dentons?

Лидирующая юридическая практика в Казахстане.

Dentons – единственная международная фирма в Казахстане, имеющая департамент интеллектуальной собственности с полным циклом услуг, в состав которого входит пять специалистов: партнер, два юриста, в том числе, квалифицированный патентный поверенный Республики Казахстан, и два помощника юриста. Наша практика занимает первое место по версии престижного юридического справочника The Legal500 в Казахстане. В 2021 году наша практика была представлена в рейтинге World Trademark Review (WTR 1000).

Принцип «одного окна».

Являясь частью глобальной фирмы, мы можем представлять ваши интересы по вопросам защиты и использования прав на объекты интеллектуальной собственности не только в Казахстане, но и в других странах СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), а также Грузии, Украине, Туркменистане.

Максимальный перечень услуг.

Мы можем оказать вам содействие в защите интеллектуальной собственности (процедурные вопросы регистрации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности) и по вопросам правоприменительной практики по вопросам законодательства об интеллектуальной собственности на досудебном (включая административное производство в государственных органах) и судебном этапах. Мы имеем большой опыт работы по вопросам защиты данных, включая персональные данные и коммерческие секреты компаний. Благодаря сильной практике фирмы в области применения антимонопольного законодательства, мы можем работать по любым претензиям, связанным с недобросовестной конкуренцией в области интеллектуальной собственности.

Активное участие в деятельности профильных ассоциаций.

Наше членство в Международной ассоциации товарных знаков (The International Trademark Association (INTA), Палаты патентных поверенных Казахстана, равно как и наше активное участие в официальных обсуждениях законопроектов в области интеллектуальной собственности, позволяют нам предупреждать потенциальные проблемы наших клиентов, связанных с интеллектуальной собственностью. Мы сотрудничаем с уполномоченным органом в области интеллектуальной собственности путем участия в круглых столах и семинарах, а также чтения лекций по использованию и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Патентный поверенный нашей практики участвует в рабочей группе Мажилиса Парламента по обсуждению изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности.

Широкий охват секторов экономики.

Наш профессиональный опыт охватывает многие секторы, включая, в том числе, досуг и гостиничный бизнес, фармацевтические и медико-биологические науки, товары широкого потребления, бренды горнодобывающих, телекоммуникационных, развлекательных, финансовых компаний и потребительские бренды класса «люкс».

Инициатива «Верховенство права».

Юристы Dentons принимали участие в подготовке пособия по составлению судебных решений по спорам о защите интеллектуальной собственности в рамках реализации Программы правовых инициатив Американской ассоциации юристов, направленных на установление верховенства права.

Основные виды услуг

- Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности.
- Регистрация объектов интеллектуальной собственности (в основном, товарных знаков, но также изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, объектов авторского права).
- Представление интересов клиентов в спорах в отношении отказа и частичного отказа в регистрации объектов интеллектуальной собственности в Апелляционном совете Министерства юстиции РК и в суде.
- Представление интересов клиентов в спорах, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в государственных органах (в частности, в финансовой полиции, органах юстиции, органах по вопросам защиты конкуренции, таможенных органах) и в суде.
- Консультирование по вопросам, касающимся интеллектуальной собственности, включая весьма специфические вопросы по таможенному оформлению товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
- Консультирование компаний, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями, по различным регуляторным вопросам.
- Консультирование по вопросам персональных данных, частной переписки и информационной безопасности, шифрования, электронной торговли, ответственности поставщиков услуг и другим вопросам, связанным с технологиями.
- Консультирование по вопросам параллельного (серого) импорта.
- Проведение комплексной юридической проверки объектов интеллектуальной собственности.
- Подготовка договоров уступки, лицензионных/сублицензионных договоров, договоров франчайзинга и соглашений о передаче нераскрытой информации (ноу-хау), дистрибьюторских соглашений, авторских договоров, договоров на служебные объекты интеллектуальной собственности и других соглашений, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности и документов, касающихся объектов интеллектуальной собственности (в частности, внутренней политики компании в отношении служебных объектов интеллектуальной собственности и должностных инструкций сотрудников компании, создающих объекты интеллектуальной собственности), внесение изменений в соглашения для приведения их в соответствие с законодательством Казахстана.
- Внесение объектов интеллектуальной собственности в Государственный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Мы консультируем в отношении следующих объектов интеллектуальной собственности

- Объекты авторского права
- Объекты смежных прав
- Средства индивидуализации (товарные знаки, наименования мест происхождения, фирменные наименования)
- Доменные имена
- Объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели)
- Нераскрытая информация (ноу-хау)

Наш опыт¹

Судебные разбирательства по интеллектуальной собственности

- **Крупный казахстанский телекоммуникационный оператор:** Представление интересов клиента в крупном споре против общества по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности. Команда Dentons содействовала крупнейшему мобильному оператору Казахстана в успешном разрешении спора по интеллектуальной собственности на 2 миллиона долларов США.
- **Крупная европейская фармацевтическая компания:** Успешное представление интересов клиента по товарному знаку в судебном споре в Узбекистане. Это дело стало знаковым в Узбекистане, свидетельствующим о позитивных изменениях в развитии судебной практики по защите прав интеллектуальной собственности в стране.
- **Ведущий международный производитель табачной продукции:** Успешное представление интересов в уголовном деле против компании, организовавшей крупномасштабное производство поддельных марок сигарет с последующей продажей в Казахстане и Кыргызстане.
- **Мировой производитель энергетических напитков:** Успешное представление интересов клиента в действиях по защите товарных знаков в Казахстане и ряде других стран (Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан). Мы были уполномочены представлять интересы компании путем отмены регистрации товарных знаков, нарушающих права компании; таможенное оформление, лицензирование товарных знаков и другие действия по защите товарных знаков от нарушений.
- **Крупный российский производитель природного газа:** Успешное представление интересов клиента в судебном споре с Министерством юстиции Республики Казахстан, в котором оспаривались решения указанного государственного органа о частичном отказе в регистрации товарных знаков клиента в Казахстане.
- **Международная корпорация по производству молочной продукции:** Успешное представление интересов клиента в суде против казахстанской компании-производителя молочной продукции в связи с незаконным использованием фирменного наименования и товарного знака клиента.
- **Казахстанский банк:** Успешное представление интересов клиента в судебном споре с Министерством юстиции Республики Казахстан, в котором оспаривалась регистрация общепринятого термина как части товарных знаков третьего лица.
- **Компания по производству пива:** Успешное представление интересов клиента в судебном споре с Министерством юстиции Республики Казахстан, в котором оспаривалось решение об аннулировании товарного знака в Казахстане на основании его неиспользования.
- **Французская международная фармацевтическая компания:** Представление интересов клиента в первом патентном споре в Казахстане о праве последующего использования.
- **Многонациональная финская корпорация, специализирующаяся в информационно-коммуникационных технологиях:** Оказание содействия в борьбе с незаконной продажей контрафактных товаров и параллельного (серого) импорта; представление интересов клиента в административных делах.
- **Казахстанское музыкальное издательство:** представление клиента в споре с оператором сотовой связи и поставщиком контента в отношении прав на рингтоны и бэктоны.

¹ Фирма сохраняет конфиденциальность в отношении клиентов и имена клиентов здесь не раскрываются. В список клиентов Dentons входят крупные участники казахстанского рынка, включая корпорации, включенные в список 500 крупнейших компаний согласно рейтингу Fortune Global 500, работающих во всех отраслях промышленности и инвестиционных сферах.

Предъявление исков по спорам, связанным с товарными знаками

- **Американский производитель энергетических напитков:** Содействие в успешном оспаривании двух товарных знаков, сходных до степени смешения, зарегистрированных на имя российской компании.
- **Международная компания в сфере связи, информационных технологий и электроники:** Успешное представление интересов клиента против бренда, нарушающего права клиента в странах СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан).
- **Международная нефтегазовая компания:** Успешное представление интересов клиента в споре, связанном с незаконным использованием товарного знака и фирменного наименования, против местной сети автозаправочных станций.
- **Европейский производитель часов:** Консультирование по вопросам действий ведомства, связанных с товарным знаком клиента.
- **Крупные производители товаров широкого потребления, табачных изделий:** Регистрация и поддержание в силе прав на товарные знаки.
- **Международный производитель обуви и одежды:** Представление интересов клиента по вопросу внесудебного урегулирования спора в Апелляционном совете Министерства юстиции Республики Казахстан, в частности, успешное обжалование отказа в регистрации товарного знака клиента в Казахстане, которое включало сбор доказательств использования товарного знака в Казахстане, России и в других странах, проведение опроса потребителей в Казахстане о восприятии товарного знака, исключение недостоверной информации о товарном знаке из Википедии, исследование восприятия товарного знака в Интернете.

Консультации по вопросам интеллектуальной собственности

- **Американская международная гостиничная компания:** Оказание содействия в реструктуризации интеллектуальной собственности: составление, ведение переговоров, проверка, регистрация лицензионного/соглашения об уступке прав/ франчайзингового соглашения в Казахстане.
- **Международная медиакомпания:** Консультирование по вопросам регулирования средств массовой информации в Казахстане (регулирования иностранных ТВ-каналов в Казахстане).
- **Международная телекоммуникационная корпорация:** Оказание содействия по потенциальным юридическим и регуляторным проблемам, которые могли возникнуть в связи с использованием услуг клиента в Казахстане (лицензирование, требования Закона о национальной безопасности и т.д.).
- **Международная сеть кофеен:** Оказание содействия клиенту по вопросам прав интеллектуальной собственности, а именно, франчайзингу кофеен, а также потенциального судебного спора по взысканию задолженности.
- **Российский поставщик программного обеспечения:** Консультирование клиента в связи с созданием и продажей сотовым компаниям платформы, объединяющей программное обеспечение и мобильный контент для предоставления дополнительных услуг на территории Казахстана и других стран СНГ. Наши консультации включали в себя широкий спектр юридических вопросов, в том числе, использование объектов авторского права и смежных прав для создания мобильного контента, ответственность информационных посредников.
- **Французская международная фармацевтическая компания:** Представление интересов клиента по вопросу подготовки предлагаемых изменений в инструкцию о непатентованных лекарственных препаратах, нацеленных на недопущение нарушения патентных прав.
- **Британский производитель и розничный продавец эксклюзивных мобильных телефонов:** Сопровождение сделки по передаче товарного знака от местного дистрибьютора клиента в пользу международной корпорации, специализирующейся в информационно-коммуникационных технологиях, и по дальнейшему лицензированию указанного товарного знака в пользу местного дистрибьютора; составление всех необходимых договоров/документов.

Контакты



Виктория Симонова
Партнер
Алматы/
Т +7 727 258 23 80
victoria.simonova@dentons.com



Алия Сеитова
Старший Юрист,
Патентный поверенный
Алматы
Т +7 727 258 23 80
aliya.seitova@dentons.com



Али Иманалин
Старший Юрист
Алматы
Т +7 727 258 23 80
alii.imanalin@dentons.com



Галина Погребная
Помощник юриста
Алматы
Т +7 727 258 23 80
galina.pogrebная@dentons.com



Жангир Аубакир
Помощник юриста
Алматы
Т +7 727 258 23 80
zhanqir.aubakir@dentons.com

О DENTONS

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в более чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере инноваций и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям.

dentons.com

© 2021 Dentons.

Содержание данной публикации не является юридической консультацией и не служит руководством для выполнения каких-либо действий или отказа от действий. Dentons – международная юридическая фирма, предоставляющая клиентам услуги по всему миру в своих и аффилированных офисах. Более подробная информация представлена в разделе «Правовая информация» (Legal Notices) на сайте [dentons.com](https://www.dentons.com).