



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

ISSN 1812-2914

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

ғылыми-тәжірибелік журналды / научно-практический журнал

02/2022

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

• ТЕОРИЯ

• ПРАКТИКА

• FRANCHISE MARKET KAZAKHSTAN

• ОБЗОР НОВОСТЕЙ



Новое в законодательном обеспечении охраны
прав интеллектуальной собственности РК

О повышении роли института ИС в стимулировании
коммерциализации результатов научной и
научно-технической деятельности

Пять причин признать ваш
товарный знак общеизвестным

155-летие яблока «Апорт»
селекционера Редько

#worldipday

Пять причин признать ваш товарный знак общеизвестным



Юлия Локтева

- старший юрист, патентный поверенный, член палаты юридических консультантов

BOLOTOV & PARTNERS

Trademarks. Patents. Copyright.

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
 Казахстан, г. Алматы 050008
 ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
 +7 (727) 357 23 80
 info@BolotovIP.com
 www.BolotovIP.com

Насчет пяти причин, конечно, это, скорее, реверанс в сторону популярной тенденции с помощью кричащих заголовков привлечь внимание к статье. На самом деле причин для признания товарного знака общеизвестным гораздо больше, кроме того, для каждого признанного в Казахстане общеизвестного товарного знака такая причина, как правило, индивидуальна.

Нашей компанией признано общеизвестными в Казахстане больше четырех десятков товарных знаков. Каждый отдельный признанный общеизвестный товарный знак или серия знаков одного вла-

дельца имеют свою уникальную историю и предпосылки для получения этого высокого статуса.

Для регистрации товарного знака достаточно обратиться с соответствующим заявлением в регистрирующий орган, указав необходимую информацию и оплатив тарифы РГП НИИС. Но вот уже получить охрану может не каждое обозначение, даже широко известное. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривает целый ряд ограничений, при которых не предоставляется правовая охрана заявленным обозначениям. Более того, право

на товарный знак распространяется только на указанный при регистрации перечень товаров и услуг. Если со временем производство с охраняемым товарным знаком разрастается до нового ассортимента, то для обеспечения полной охраны необходимо подавать заявку с расширенным перечнем, но по вновь поданной заявке теряется прежний приоритет. Такие ограничения на руку недобросовестным конкурентам, желающим воспользоваться популярностью чужого знака.

Наглядный пример из девяностых. Одна крупная табачная компания предусмотрительно обеспечила правовую охрану своих товарных знаков в Казахстане, но не учла, что найдутся предприимчивые производители, которые воспользуются одним из самых популярных знаков компании для продвижения неоднородной продукции. Так на рынке появилась алкогольный напиток с практически аналогичным знаком, его даже зарегистрировали в Казпатенте (прежнее название регистрирующего органа), так как по закону тождество либо сходство до степени смешения определяется не только совпадением словесных или изобразительных элементов, но и однородностью товаров, для которых знаки получают охрану. Несмотря на долгие разбирательства и доказывание недобросовестных мотивов производителя алкогольной продукции табачная компания так и не смогла отстоять свою правоту, так как непреклонная буква закона была не на их стороне. Все сложилось бы иначе, если в то время действовало положение об общеизвестных товарных знаках. Но до этого было еще далеко.

Похожий пример использования лазеек в законе произошел в дружественной республике. Там юридически подкованные лихачи ни много ни мало замахнулись на самый популярный бренд безалкогольных напитков в мире, выпустив сливочное масло в ярко-красном брикете с размашистой белой прописью, которая под звон бубенцов уже ни одному поколению сулила приближение веселого праздника. Не узнать этот бренд на обертке пищевого продукта было невоз-

можно, и, естественно, если не купить, то рассмотреть и рассказать другим мог любой покупатель. Какая мощная реклама без лишних затрат! А у настоящего правообладателя не было полномочий пресечь такое безобразие без сложных и долгих судебных разбирательств. В комментариях к статье, описывающий этот интересный случай, простые обыватели недоумевали, но он же такой известный. На что знающие люди парировали, известный, да не общеизвестный. Между такими с первого взгляда похожими понятиями стояла не только приставка «обще-», но и бездна юридических преимуществ, которые по закону обеспечивают правообладателю высокий юридический статус, избавив от ненужных затрат, хлопот и переживаний.

Еще один случай с табачниками из девяностых, с которым пришлось столкнуться нашим клиентам, добросовестно получившим охрану своих товарных знаков только в отношении той продукции, для которой знаки использовались. Табачная продукция и без того имеет массу ограничений при распространении и продаже. Но правообладатель не мог предположить, что его товарные знаки разместят на торговых автоматах в общественных местах, ориентированных на детей. Торговые автоматы с яркими постерами табачных марок возмутили родителей и равнодушных граждан, за этим последовали претензии, сулившие большие штрафы, но только не к владельцам торговых автоматов, а к самой табачной компании. А та в свою очередь юридически не имела возможности на запрет использования своих товарных знаков на торговых автоматах, поскольку этот товар не охвачен действующей охраной его товарных знаков. Аналогичная ситуация возникла при установке зонтиков от солнца с нанесенными на них популярных товарных знаков как табачных компаний, так и производителей безалкогольных напитков.

Конечно, можно при регистрации товарного знака попытаться охватить как можно более полный перечень товаров и услуг, вплоть до указания всего классификатора.

Однако если товарный знак не используется для каких-либо товаров или услуг, у третьего лица есть право аннулировать такую регистрацию в связи с неиспользованием. И хотя эта процедура достаточно сложная и затратная, заинтересованные лица идут на такой шаг, чтобы получить желаемый товарный знак. Наша компания достаточно часто оказывала услуги по аннулированию товарных знаков в связи с неиспользованием. Не так давно мы аннулировали для части товаров регистрацию хорошо известного товарного знака для наручных часов. Этот товарный знак имел все шансы быть признанным общеизвестным, тогда бы у нашего клиента не было никаких шансов аннулировать его в обычном порядке. Но владелец спорного товарного знака не предпринял таких попыток и лишился своей регистрации в Казахстане.

В каждом из приведенных казусов можно было избежать сложных разбирательств с дорогостоящим доказыванием, и даже возникновения таких ситуаций, если правообладатели этих известных товарных знаков имели возможность признать их общеизвестными.

Итак, одна из важных причин признания товарного знака общеизвестным – абсолютная охрана в отношении любого вида товара или услуги. Еще на стадии регистрации обозначениям, тождественным или сходным с общеизвестным товарным знаком, выносятся отказы в предоставлении правовой охраны независимо от видов товаров и услуг. Также и при использовании нарушителями на любой продукции обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, правообладатель вполне обоснованно вправе пресекать такие попытки.

Другая важная причина признать товарный знак общеизвестным – возможность перешагнуть критерий неохраноспособности. Удивительно, но в мире бизнеса множество успешных брендов, состоящих из неохраноспособных обозначений. А в наше скоростное время с

тенденцией упрощения и минимализма уходят в прошлое витиеватые наименования и аллегоричные образы, оставляя место для совершенно простых слов-указаний на конкретный продукт: I-LAMP, MYMILK, KAZ МАГАЗ и т.п. Для производителя и потребителя такие знаки и индивидуальны, и информативны, но для экспертов регистрирующего органа это очередной повод вынести отказ в регистрации в виду отсутствия различительной способности. В лучшем случае можно получить экспертное заключение о частичной регистрации в виде дискламации таких слов в составе комбинированного знака, где заявитель с помощью вариации со шрифтами, графики и цвета пытается хоть как то обезопасить свое обозначение. Но это дает третьим лицам возможность, используя аналогичные слова в похожих знаках. И чем известнее знак, тем активнее в своих попытках его скопировать недобросовестные конкуренты.

Охраноспособность - одно из важнейших условий для регистрации товарного знака. Законом определен целый ряд достаточно жестких условий, по которым обозначение рассматривается как неохраноспособное, если это касается обычного товарного знака. Но для признания товарного знака общеизвестным есть только два основания для отказа: отсутствие достаточных доказательств известности знака и наличие действующего товарного знака для тех же товаров или услуг с более ранним приоритетом. Ничего нет по поводу охраноспособности, а значит, если товарный знак или обозначение достиг такого уровня известности, что его потребитель однозначно связывает с определенными продуктами (и производителем, что необязательно доказывать при признании знака общеизвестным), то и отсутствие различительной способности уже не помеха для признания его общеизвестным.

В нашей практике было несколько таких знаков, одни из них объемный товарный знак – форма кондитерского изделия. Экспертная организация отказала в регистрации данного

товарного знака, как обозначения, имеющего форму, обусловленную лишь ее функциональностью. А немного позднее появился конкурент, который стал копировать форму конфеты и даже дублировать внешний вид этой конфеты на упаковке, что стало вводить потребителей в заблуждение относительно истинного производителя, теряющего из-за упавших продаж внушительные доходы. Долгие судебные разбирательства не смогли доказать неправоту конкурента, и только после признания данного объемного товарного знака общеизвестным, справедливость была восстановлена, и третьему лицу в судебном порядке было запрещено копировать форму конфеты, приобретающую широкую популярность еще в семидесятых годах прошлого столетия.

Еще один признанный нами общеизвестный товарный знак по своей сути уникален – он состоит только из неохраноспособных элементов, которые в составе комбинированного товарного знака всегда были выведены из-под охраны. Однако за время своего существования он стал настолько популярен, что неизменно ассоциируется только с одной казахстанской компанией. Интересно, что при его первой регистрации в девяностые годы один из его словесных элементов имел единственное значение «столица», немного позже это стало названием столицы Казахстана. Но знак успешно существует уже третье десятилетие, и снова словесное обозначение вернуло свое единственное значение – «столица». С признанием данного товарного знака общеизвестным была доказана и его различительная способность, и в последствие все варианты этого товарного знака получали правовую охрану уже без дискламации словесных элементов.

Признание товарного знака общеизвестным помогло получить правовую охрану бренда еще одного известного казахстанского производителя, который столкнулся со сложной проблемой при регистрации обычных товар-

ных знаков. Несколько лет назад в законе появилась оговорка, что не может быть предоставлена правовая охрана обозначениям для определенного вида товаров, включающим словесные элементы или приставки «БИО», «ЭКО» и т.п. Регистрация таких знаков может быть произведена только с разрешения компетентных органов. Но одна незадача, запрет ввели, а определить, кто эти компетентные органы забыли. Немало было получено отказов в связи с этим запрещающим пунктом закона, который невозможно было ни преодолеть, ни выполнить. Но положения об общеизвестных знаках такого ограничения не имели, потому, перешагнув препону, общеизвестный товарный знак нашего клиента получил еще более высокий правовой статус.

Кстати, о высоком статусе общеизвестного товарного знака. Это не только способность пресекать попытки конкурентов воспользоваться чужой популярностью или вывести неохраноспособное обозначение до знака с приобретенной различительной способностью. Общеизвестный товарный знак показывает высокий уровень развития производства правообладателя, успешную и продолжительную деятельность, финансовую стабильность и возможности вкладывать немалые суммы в интеллектуальную собственность. Общеизвестный знак – это история компании, ее достижения, развитая реклама, участие в социальной жизни. Вот так емко одним признанием товарного знака общеизвестным производитель может заявить о себе.

Возможность признать товарные знаки общеизвестными помогла нашим клиентам справиться со многими неразрешимыми на первый взгляд задачами. Причины у всех общеизвестных товарных знаков для получения данного статуса были разные, но результат всегда один – правообладатель смог обеспечить своему знаку максимальную правовую охрану.