

## СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**  
Казахстан, г. Алматы 050008  
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 4 этаж  
+7 (727) 357 23 80  
info@BolotovIP.com  
www.BolotovIP.com

Январь 2024

### Оспаривание регистрации товарного знака



Культжамбеков Сауле  
Партнер, патентный  
поверенный

В данной статье мы рассмотрим процедуру оспаривания в апелляционном совете уже зарегистрированного товарного знака.

Такое оспаривание может быть инициировано любым заинтересованным лицом путем подачи возражения в апелляционный совет Министерства юстиции РК («Апелляционный совет») или подачи иска в гражданский суд.

Апелляционный совет рассматривает возражения, поданные против регистрации знаков:

- 1) зарегистрированных в нарушение норм статьи 6 Закона о товарных знаках, т.е. по абсолютным основаниям, а также ложных и вводящих в заблуждение потребителей;
- 2) зарегистрированных в нарушение норм статьи 7 Закона о товарных знаках, т.е. по относительным основаниям, на основании наличия более ранних прав третьих лиц;
- 3) зарегистрированного на имя представителя того, кто является владельцем товарного знака в одной из стран Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения

последнего;

- 4) зарегистрированного в нарушение прав на фирменное наименование, имеющего более ранний приоритет.

По вышеуказанным категориям дел нельзя сразу обратиться в суд, здесь предусмотрено обязательное их досудебное рассмотрение в Апелляционном совете.

Возражения на основании тождества и сходства до степени смешения с товарными знаками, общеизвестными товарными знаками, обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом могут быть поданы в течение пяти лет с даты регистрации знака. По всем остальным основаниям, возражение может быть подано в течение всего срока действия товарного знака.

Заинтересованность лица, подающего возражение, должна быть подтверждена. Законодательно не закреплено, какие подтверждения заинтересованности должны быть представлены, но, как правило, это наличие более ранних прав на товарный знак, авторское право, отказное решение в регистрации знака заинтересованному лицу, поданная заявка на товарный знак или сходное с ним обозначение и т.п.

К возражению прилагаются материалы, подтверждающие аргументы возражения и доверенность на представителя. Возражение и материалы к нему подаются в двух экземплярах на двух языках: казахском и русском. После получения возражения секретарь Апелляционного совета направляет один экземпляр материалов возражения владельцу оспариваемого товарного знака. До рассмотрения возражения Апелляционным советом можно сделать дополнения, подать отзыв на возражение и предоставить иные материал.

Возражение должно быть рассмотрено Апелляционным советом в течение шести месяцев. Как правило, за месяц до окончания этого срока секретарь Апелляционного совета направляет уведомление сторонам о дате заседания Апелляционного совета, где будет рассмотрено возражение. Ускорение рассмотрения возражения законодательством не предусмотрено.

Заседания Апелляционного совета проходят онлайн на

© 2024 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

платформе Zoom. На заседании присутствуют: Коллегия Апелляционного совета в составе не менее пяти человек, представитель РГП «НИИС» и представители сторон. Коллегия заслушивает аргументы сторон, затем мнение экспертов НИИС и задает уточняющие вопросы.

Заседание Апелляционного совета может быть перенесено в случае неявки сторон, ходатайства заявителя возражения и в случае необходимости дополнительного изучения материалов.

Право владельца оспариваемого знака ходатайствовать об отложении рассмотрения дела законодательно не установлено, что, на наш взгляд, неправильно, поскольку нередко оспариваются регистрации товарных знаков иностранных лиц, а копии материалов возражения направляются по почте, и доставка может занять несколько месяцев, а иногда и вовсе не состояться. Иностранному владельцу знака направляется только уведомление о поступлении возражения на английском языке, все остальные материалы и само возражение направляется на русском языке, соответственно, владельцу нужно еще и время перевести материалы, найти патентного поверенного в Казахстане, с определенным опытом и знанием языка, заключить с ним договор. К сожалению, иногда в Казахстане звание патентного поверенного получают только для статуса, а не для получения права оказания услуг, некоторые патентные поверенные не владеют иностранным языком (в большинстве случаев достаточно знания английского), хотя звание патентного поверенного даёт право именно на представление иностранных компаний и граждан. В этой статье мы не рассматриваем компетентность зарегистрированных патентных поверенных, но хотим подчеркнуть сложности для иностранного владельца товарного знака в связи со сжатыми сроками рассмотрения дел.

В результате, заседания Апелляционного совета нередко проходят в отсутствие владельца оспариваемого знака. С учетом этих сложностей полагаем, что владелец оспариваемого знака также должен иметь право ходатайствовать об отложении рассмотрения дела.

После завершения слушания сторон и экспертов Коллегия Апелляционного совета выносит решение, сначала в

устной форме. В письменной форме решение выносится и направляется сторонам в течение десяти рабочих дней.

Решение Апелляционного совета может быть оспорено в административном суде г. Астаны в течение одного месяца с даты получения решения Апелляционного совета в письменной форме. Процедуру оспаривания в суде мы раскроем позже.