

Свяжитесь с нами:

■ **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

Февраль 2022

Превентивные действия против нарушителей прав на товарные знаки



Болотов Юрий

Управляющий
партнёр,
Патентный
поверенный РК,
член палаты
юридических
консультантов

Нашей национальной системе охраны и защиты интеллектуальной собственности уже почти 30 лет!

В самом начале основной задачей было перерегистрировать товарные знаки бывшего Советского Союза, интенсивно началась в Казахстане и регистрация товарных знаков как национальных, так и иностранных компаний.

С течением времени появились нарушения прав. Это был контрафакт, незаконный ввоз предназначенных для других стран товаров (параллельный импорт), использование обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

Я хотел бы обратить ваше внимание на участвовавшие попытки регистрации обозначений, сходных с уже зарегистрированными товарными знаками и участвовавшие случаи проблемных разбирательств по попыткам аннулирования сходных товарных знаков, несвоевременно выявленных при регистрации. Случаи регистрации таких очень похожих товарных знаков, к сожалению, не редки, что создает реальные проблемы владельцам товарных знаков.

По закону предполагается, что как только знак зарегистрирован и опубликован, информация о его регистрации доступна всем, но не



Кульжамбекова
Сауле

Партнёр,
Патентный
поверенный РК

все смотрят официальные бюллетени по товарным знакам! Не многие знают о наличии зарегистрированного сходного знака до того момента, пока он не начал использоваться. И в этот момент выясняется, что товарный знак был зарегистрирован уже более пяти лет назад и оспорить его по сходству не представляется возможным.

Что делать? Аннулировать его по неиспользованию, но использование началось и по закону уже оспорить регистрацию знака нельзя. Остается основание аннулирования регистрации на основе возможности введения в заблуждение потребителей или недобросовестной конкуренции, но для этого нужен серьезный сбор доказательств со значительными затратами и не факт, что суд их примет и вынесет решение в пользу владельца более ранней регистрации товарного знака, поскольку споры по недобросовестной конкуренции являются и сложными, и дорогостоящими.

Этого можно было бы избежать, если бы владелец вовремя озаботился защитой своего товарного знака не только от контрафактного товара, но и против регистрации сходных знаков на имя третьих лиц.

Наиболее дешевый и эффективный способ защиты – мониторинг не только опубликованных зарегистрированных знаков, но и заявок на товарные знаки, где процедура предоставления правовой охраны намного проще и результативнее.

Такой мониторинг поможет на ранних стадиях и по простой процедуре устранять нежелательные знаки, не прибегая в дальнейшем к длительным и затратным судебным разбирательствам.

С момента начала публикации заявок (октябрь 2018 года) нами были подготовлены и поданы более 20 предупредительных писем, в результате которых 90% писем были удовлетворены и сходным знакам было отказано в регистрации на стадии экспертизы.

Это дает владельцам товарных знаков:

1. экономию средств – решение данного вопроса на стадии экспертизы в несколько раз дешевле, чем процедура оспаривания уже зарегистрированного знака в досудебном порядке и затем в суде;
2. преимущество во времени – знак еще не зарегистрирован и не

© 2022 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.

- используется, вся процедура происходит на стадии рассмотрения самой заявки на сходный знак;
3. избежание конфликтных ситуаций в будущем – знак на основании сходства до степени смешения может быть аннулирован по закону в течение пяти лет с даты регистрации. Если этот срок пропустить, то в дальнейшем регистрацию знака будет очень трудно аннулировать и потребуются больше усилий и затрат.

В зависимости от ресурсов владельца товарного знака мониторинг может осуществляться на недельной, месячной, поквартальной основе, но, на наш взгляд, проводить его стоит или самостоятельно, или с помощью специалистов.

Источник: <https://www.zakon.kz/6005820-preventivnye-deistviia-protiv-narushitelei-prav-na-tovarnye-znaki.html>