

СТАТЬЯ

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

Апрель 2019

Простите за беспокойство, непраздный вопрос: у вас регистрация товарного знака правильная?



Болотов Юрий
Управляющий
партнер,
Патентный
поверенный РК

Регистрация товарного знака одновременно в двух алфавитах дает хорошую защиту, но только на первые три года.

Недавно в рамках нашей программы по бесплатным консультациям к нам обратилась фирма, зарегистрировавшая целый ряд своих товарных знаков в следующей весьма популярной форме сочетания в одном знаке написания знака и в кириллице, и в латинице.

Не имея возможности привести настоящие товарные знаки, привожу выдуманные примеры, в которых, однако, многие компании узнают и свои зарегистрированные знаки:

MANTY МАНТЫ

или

ПЛОВ
PLOV

Такие варианты регистраций обычно вызваны желанием сэкономить, в одном знаке получить защиту от незаконного использования товарного знака в двух алфавитах. Действительно это часто работает если ваши права нарушаются, поскольку при анализе сходства товарных знаков всегда исследуются три критерия – графика (как выглядит товарный знак), фонетика (как он звучит) и семантика (что он значит).

Разумеется, при простой регистрации вы лишитесь возможности защиты прав простыми административными способами (или в рамках уголовного преследования при обращении в СЭР), поскольку эти органы за не тождественные знаки не возьмутся. Вам придется уже доказывать в порядке гражданско-процессуального производства, что ваши знаки хоть и не тождественны, но сходны до степени смешения. Но в этом случае, даже при отсутствии тождества в графике (при регистрации знака в двух написаниях и при использовании на продукции лишь в одном), фонетика и семантика и "часть графики" "победят" нарушителя, но опять не все так просто.

Закон о товарных знаках устанавливает, что


- владелец товарного знака обязан использовать товарный знак. При этом запрещается использование товарного знака в измененном виде, в том числе в другом шрифте, другом цветовом исполнении, другой форме, отличающей его от зарегистрированного знака (Статья 19 Закона о товарных знаках "Условия использования товарного знака" и ст. 6 quinquies C(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности); и
- действие регистрации товарного знака прекращается в случае неиспользования товарного знака (Статья 24 Закона о товарных знаках "Прекращение действия регистрации товарного знака и признание ее недействительной"); и
- любое заинтересованное лицо может оспорить в суде регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате предъявления иска в суд. Исковое заявление против действия регистрации может касаться всех товаров либо их части, указанных в свидетельстве (Статья 19 Закона о товарных знаках "Условия использования товарного знака").

Что значат эти положения?

То, что если вы не используете свой товарный знак таким как он зарегистрирован, например, не только в одном алфавите, но и в его другом цветовом исполнении, или только в словесной части комбинированного знака без использования графического элемента (или с измененным графическим элементом), то сама регистрация

может быть оспорена. Почему-то основываясь исключительно на практике, на традициях или собственном мнении утверждают, что регистрация товарного знака в "простом" шрифте, например в Arial, заглавными буквами в черном цвете дает наилучшую защиту.

Если вы думаете, что это так, скажите, почему вы так думаете? Кстати, скажите, есть разница между зарегистрированным товарным знаком и тем как он используется:



ОГО КАКИЕ У ВАС КЛИЕНТЫ



«ОГО, КАКИЕ У ВАС КЛИЕНТЫ!»

(Простите, ужасный дизайн! Но смысл, надеюсь, донесен.)
и может ли это быть (i) защитой от нарушений ваших прав (очевидно, да, в первые три года) и (ii) доказательством использования вами зарегистрированного товарного знака в те же три года? По-моему, это большой вопрос.

Подводя итог, хотел бы сказать: регистрация товарного знака одновременно в двух алфавитах дает хорошую защиту, но только на первые три года. После этого если ваши права стали нарушать, а вы используете свой товарный знак только в одном алфавите или в другом цветовом исполнении, готовьтесь к попыткам аннулировать регистрацию вашего товарного знака "по его неиспользованию".

Уважаемые предприниматели! Да, экономно зарегистрированные товарные знаки вам помогут в первые три года существования, выживания и становления вашего бизнеса. Но если уже эти три года прошли, и ваша фирма все еще существует, может, пора пересмотреть товарные знаки и уже зарегистрировать их так как этого требует уже состоявшийся бизнес?

Удачи! Взгляните еще раз на свои товарные знаки "со стороны", удивитесь, и приходите к нам проконсультироваться бесплатно!

Юрий Болотов, апрель, 2019