

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

Сентябрь 2019

Указание на секс в товарном знаке? Нельзя!



Болотов
Юрий

Управляющий
партнер,
Патентный
поверенный
РК

Мы регулярно консультируем наших клиентов в отношении регистрационной способности того или иного обозначения в Казахстане и других странах и это сообщение подготовлено совместно с нашим старшим юристом Сауле Даниаровной Кульжамбековой, курирующей и это направление, и работу против отказов в регистрации товарных знаков в Казахстане и за рубежом.

Разумеется, по согласованию с клиентом мы прибегаем, в том числе, и к помощи НИИС, и патентных поверенных других стран. В результате формируется понимание принципиальной возможности регистрации товарного знака, возможных ограничениях при регистрации и шансах преодолеть возможные отказы в регистрации.

Иногда такие консультации или поиски ограничиваются одной страной, однако встречаются и запросы по нескольким, а иногда и многим странам, например, регистрация знака во всех странах Мадридского Протокола (на сегодняшний день это 105 стран).

Как правило, при проведении поисков оценивается регистрационная способность знаков только по критериям "тождество и сходство до степени смешения", то есть выявляются уже зарегистрированные или поданные на регистрацию такие же или очень похожие обозначения в конкретной стране. Но для регистрации знака необходимы более детальные исследования на предмет наличия отличительной способности у знака, особенно, в случаях регистрации в нескольких



Кульжамбекова Сауле

Старший юрист, заместитель управляющего партнера, патентный поверенный, член палаты юридических консультантов

странах. Мы хотели бы пояснить возможные отказы в регистрации товарного знака по абсолютным основаниям на примере законодательства Казахстана – в большинстве стран законодательство сходное, по крайней мере, в части абсолютных оснований для отказа в регистрации.

Напомним, что по законодательству Казахстана в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц. При этом товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Отказано же в регистрации может быть по абсолютным и, так называемым, "иным" основаниям.

Абсолютные основания.

1. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида; Примеры обозначений, которые ранее являлись товарными знаками: "ТЕРМОС", "YELLOW PAGES", "НЕЙЛОН".
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; Например:

**КАЗМЕТАЛ
ЭКСПОРТ**

"Internet",

3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта; Примеры: указание размера - "XXL", указание на место производства - "ДОНСКОЙ ТАБАК", указание на место производства и свойства товара - "ТУРГЕНЬСКОЕ ОТБОРНОЕ"

4) представляющих собой международные непатентуемые наименования лекарственных средств; Примеры: "БРОМГЕКСИН", "БИСЕПТОЛ", "АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ"

5) имеющих прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.



Например: "АНТИ-АНГИН", "ЖЕЛУДОЧНЫЕ",

Эти обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Что значит на практике отказ по этим основаниям?

Во-первых, как и других описанных ниже случаях, заявитель не получит охрану, или, другими словами, монополию на заявленное обозначение и расходы за подачу заявки будут напрасны.

Во-вторых, если заявляемое обозначение подпадает под один из указанных выше критериев, то, даже если в стране отказа оно будет использоваться без регистрации, то оно не сможет выполнять отличительную функцию товарного знака, это будет обезличенное обозначение, которое вряд ли поможет продвижению товаров или услуг на рынке. Разумеется, в разных странах эти критерии могут отличаться от казахстанских.

2. Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций и их гербы, флаги и эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения. Примеры: олимпийская символика и символика Всемирной организации интеллектуальной



собственности.

Такие обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы, если обозначение не состоит исключительно из них и если имеется согласие на их использование соответствующего компетентного органа или их владельца.

В принципе, здесь результат отказа в регистрации будет тот же, как и описано выше, но использование обозначения, подпадающего под отказ по этому основанию, может также привести и к конфликтам с государственными органами и международными организациями.

3. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение

относительно товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги, а также наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара; Примеры: обозначение "Домашнее



масло", которое таковым не является, названия: "GERMAN'S BEER", "ЦИНАНДАЛИ", "ХВАНЧКАРА", заявленные на имя казахстанских компаний.

2) формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

Примером может служить указанная ниже этикетка, которая формально указывает на место производства водки в Казахстане, но внешне напоминает известную водку финского производства -



"Finlandia"

3) представляющих собой или содержащих наименования географических объектов, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, а также, если используется перевод или обозначение сопровождается такими выражениями как "вида", "типа", "в стиле" или другими подобными; Наиболее яркие примеры, обозначения: "КОНЬЯК" и "ШАМПАНСКОЕ"

4) противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Примеры:



Здесь мы хотели бы разделить перечисленные выше основания (все из п. 3 ст. 6 закона о товарных знаках), отделив от них последнее -

© 2019 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.

противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

По первой группе оснований, упрощенно, предполагается возможность введения потребителя в заблуждение, что же касается последнего основания, то здесь имеется в виду уже принципиальная возможность вхождение в конфликт с общественными интересами, например, некоторые обычные и благозвучные слова и буквосочетания в русском языке могут быть неприличными или оскорбительными на другом языке, и пр., что не позволит использовать это обозначение в нормальной коммерческой деятельности на территории распространения этого другого языка.

"Иные" основания. Для установления "иных" оснований для отказа в регистрации знаков обычно проверяются базы данных товарных знаков и поданных заявок на регистрацию товарных знаков на тождество и сходство до степени смешения. К "иным" основаниям также относится проверка на возможность воспроизведения заявленным обозначением: 1) промышленных образцов, охраняемых в Республике Казахстан, и зарегистрированных с более ранним приоритетом, 2) названий известных в Казахстане произведений литературы, науки и искусства, известных произведений искусства и их фрагментов в нарушение авторских прав. Например, не может быть зарегистрировано изображение и название известного произведения искусства как "Mona Liza" - 3) фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников. Например, имя "Бибигуль Тулегенова" без разрешения самой народной артистки СССР.

4) а также, обозначений являющихся достоянием истории и культуры Казахстана. Например, не может быть зарегистрировано изображение Монумента независимости без согласия компетентных органов. Кроме того, с середины прошлого года в Закон о товарных знаках введено положение о возможном конфликте с фирменным наименованием. Так, предусмотрено, что "Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака".

Другими словами, для того чтобы быть уверенным в регистрационной

способности заявляемого обозначения необходимо проверить, нет ли уже зарегистрированного в Казахстане юридического лица с таким же (или очень похожим) наименованием как и заявляемое, разумеется только словесное, обозначение. Такие поиски проводятся по базе данных Министерства юстиции РК.

Таким образом, перед подачей заявки на регистрацию товарного знака можно провести, а можно и не проводить поиск и детальное исследование на его регистрационную способность в конкретной стране (или на определенной территории, например Европейского Союза с его 29 языками), однако:

1. если не проводить, можно примерно через год (где-то больше, где-то меньше) получить отказ в регистрации и потерять как деньги за подачу заявки, так и этот самый год;
 2. проведение поиска/исследования может занять и месяц, потребовать до примерно 2,000 долларов (что, конечно, будет зависеть от количества стран, языков и пр.);
 3. возможно проведение и усеченных исследований с исключением некоторых проверок, но в этом случае увеличивается риск отказа по первому пункту заключительного абзаца.
- Обращайтесь к специалистам!

Юрий Болотов, Сауле Кульжамбекова, сентябрь, 2019