

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 2018

Пошаговая инструкция: как признать товарный знак общеизвестным в Казахстане



Локтева Юлия

Старший юрист,
Патентный
поверенный РК

На первый взгляд все просто — есть товарный знак, который благодаря активному использованию, большому объему продаж и широкой рекламной кампании стал широко известен среди потребителей, вот тебе и общеизвестный знак. Но получить такой статус могут только единицы.

Что дает признание товарного знака общеизвестным?

Главное и самое важное — это охрана в отношении всех товаров и услуг. Как уже вам стало известно из статьи о регистрации товарных знаков, обычный товарный знак имеет правовую охрану только в отношении тех товаров и услуг, которые были заявлены при подаче заявления о регистрации. Для действительно известных товарных знаков появляется довольно большая проблема, связанная с эксплуатацией их раскрученного бренда предприимчивыми производителями, которые пытаются использовать чужую популярность в других областях.

Конечно, можно потратить значительную сумму и зарегистрировать товарный знак в отношении всех 45 классов МКТУ. НО! Даже такой обширный перечень товаров и услуг, который в настоящее время содержит последняя и самая

© 2018 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.

совершенная редакция Международного классификатора, не может охватить все виды продукции, к тому же практически каждый год на рынке появляются все новые виды товаров и услуг, угнаться за этим не под силу никому. Тем не менее правовая охрана общеизвестного товарного знака такова, что после признания общеизвестным в отношении определенного вида товаров или услуг его охрана распространяется на любые товары или услуги.

Есть еще один неприятный момент: если вы не используете простой товарный знак в отношении каких-либо товаров или услуг, то любое заинтересованное лицо вправе аннулировать такую регистрацию в отношении этих товаров или услуг. **ДЛЯ ОБЩЕИЗВЕСТНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА ЭТО ИСКЛЮЧЕНО.** Независимо от того, для каких товаров и услуг используется общеизвестный товарный знак, права на него будут нарушаться при любом его копировании на любой продукции.

Теперь непосредственно о процедуре признания товарного знака общеизвестным.

Шаг 1. Проводим социологический опрос на предмет известности знака.

Опрос должен быть проведен среди не менее семисот респондентов, по сто человек в семи городах Казахстана с обязательным охватом населения городов Астаны и Алматы. Результаты опроса покажут, насколько известен знак среди опрошенных респондентов старше 18 лет, связывают ли потребители этот знак с определенным видом товаров или услуг, как давно им известен этот знак и являются ли они потребителями продукции с данным знаком. Результаты опроса уже точно определяют, есть ли шанс признать товарный знак общеизвестным, либо еще надо вложить силы и средства в популяризацию своего брэнда.

Шаг 2. Подготавливаем заявку о признании товарного знака общеизвестным.

В законе определены только общие рекомендации при

подготовке заявки, которые должны доказать известность товарного знака. Это документальное подтверждение активного использования знака, статистика объемов продаж, данные о среднегодовом количестве потребителей, сведения о затратах на рекламу и подтверждение ее интенсивности и др. Представленные материалы реально должны продемонстрировать, что владелец знака приложил немалые усилия для популяризации своего бренда, и знак действительно известен настолько, что при его использовании другими производителями в любой области потребитель будет вводиться в заблуждение. Надо сказать, что для каждого знака формируется индивидуальный объем данных, так как область применения, аудитория покупателей, назначение товаров и услуг, для которых знак использовался, достаточно разные. Главная цель такой подборки — неопровержимое доказательство известности знака.

Заявка направляется в Министерство юстиции РК. Сведения о поданной заявке публикуются в официальном источнике, на сегодня это сайт Минюста, чтобы все заинтересованные лица смогли предоставить свои мотивированные доводы против возможного признания такого товарного знака общеизвестным. По истечении трех месяцев с даты публикации должно быть назначено заседание Комиссии по признанию товарного знака общеизвестным.

Шаг 3. Отстаиваем свои доказательства об известности знака.

Рассмотрение материалов по признанию товарного знака общеизвестным осуществляет соответствующая Комиссия. Она же принимает и обсуждает возражения третьих сторон против признания товарного знака общеизвестным. В случае если какие-либо из доводов заявителя, по мнению членов Комиссии, недостаточно убедительны или материалы третьих сторон, возражающих против признания товарного знака общеизвестным, требуют дополнительного рассмотрения и подготовки ответов, заседания Комиссии могут проходить в несколько этапов, до тех пор пока не будет вынесено решение о признании товарного знака общеизвестным либо об отказе в признании. Решение Комиссии по закону может быть

обжаловано в суде.

Шаг 4. Получаем регистрацию общеизвестного товарного знака.

В случае вынесения Комиссией решения о признании товарного знака общеизвестным устанавливается дата, с которой знак признается общеизвестным, ему присваивается порядковый номер, и при условии оплаты государственной пошлины знак вносится в Государственный реестр общеизвестных товарных знаков. Сведения об этом публикуются в официальном бюллетене «Промышленная собственность». В качестве подтверждающего документа выдается выписка из Госреестра. Срок действия регистрации общеизвестного товарного знака — десять лет с даты его признания общеизвестным.

Как показывает практика, процедура признания знака общеизвестным занимает от шести месяцев до года. Продление срока действия общеизвестного товарного знака происходит на основании поданной заявки и при уплате госпошлины.

автор [Юлия Локтева](#) - журнал "[Капитал](#)", апрель, 2018