

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

Январь 2016

Неохраноспособные элементы товарного знака



Наурузова
Гульжихан

Консультант,
Патентный
поверенный РК

Согласно определению товарного знака любое обозначение, способное служить для отличия товаров и услуг одних хозяйствующих субъектов от однородных товаров и услуг других субъектов может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. То есть, если обозначение оригинально и по критериям охраноспособности не противоречит нормам законодательства, то оно может выполнять функции по индивидуализации товаров и производителей однородной продукции.

Не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, указывающие на вид, свойства, качество, количество, место производства, то есть, являющиеся описательными по отношению к товарам, которые они сопровождают. Такие обозначения рассматриваются как неохраноспособные и могут быть использованы в товарном знаке, если не занимают в нем доминирующего положения.

Так как описательные обозначения, в основном, присутствуют на этикетках, заявляемых на регистрацию в качестве комбинированных товарных знаков, рассмотрим допустимые нормы присутствия неохраноспособных элементов на этикетках.

Как правило, этикетка содержит номенклатурное название товара, то есть указание на вид (род) товара: масло, молоко, алкогольные напитки, табачные изделия и т.д. Наличие на этикетке видового названия товара и иных его характеристик отвечает требованиям ГОСТов по оформлению этикеток.

© 2016 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.

Однако в соответствии с требованиями, предъявляемыми к товарному знаку Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (далее Закон)», эта информация о товаре расценивается как не несущая различительной способности и не учитывается при регистрации товарного знака. В соответствии с требованиями Закона информация о товаре не должна присутствовать на переднем плане этикетки, то есть не должна занимать доминирующего положения. Следовательно, если на этикетке крупным шрифтом будет указан вид товара «ВОДКА» «МАСЛО», «СИГАРЕТЫ», то обозначению должно быть отказано в регистрации в соответствии с п.1 ст.6 Закона РК. Номенклатурное название товара на этикетке должно сопровождаться оригинальным фантазийным названием, служащим для отличия товара данного производителя от однородного товара другого производителя. Оно – это оригинальное название - и регистрируется в качестве товарного знака. Примеры указания на этикетках номенклатурных и фантазийных названий товаров: сливочное масло «Солнышко», растительное масло «3 желания», майонез «Арома», водка «Полтина», сигареты «Sovereign» и т.д.

С развитием экономики и продолжительным использованием одних и тех же товарных знаков разными производителями в отношении однородных товаров, наблюдается их перерождение в видовые наименования. То есть товарные знаки переходят в категорию обозначений товаров определенного вида. Объясняется это тем, что в сознании покупателя товарный знак становится просто указанием на вид товара без ассоциативной связи с именем конкретного производителя. Так произошло с товарными знаками «ксерокс», «одеколон», такая же участь ждет и обозначения «эскимо», «птичье молоко» и т.д. Названия алкогольной продукции, такие как «ркацителли», «саперави», «портвейн», «вермут», «кагор», «кадарка» так же переходят в категорию видовых, так как в энциклопедических словарях и справочниках характеризуются как названия определенных сортов вин. Следовательно, в соответствии с нормами Закона, данные обозначения могут присутствовать в товарных знаках как неохраноспособные элементы, в случае если не будут занимать в них доминирующего положения.

При рассмотрении обозначений, заявляемых в отношении лекарственных (фармацевтических) препаратов

экспертиза проводится не только на соответствие требованиям статей 6 и 7 Закона, но и на предмет наличия элементов, вошедших в международный реестр непатентуемых лекарственных средств. В случае, если заявляемое обозначение воспроизводит название лекарственного средства, вошедшего в реестр как лекарственное средство определенного медикаментозного назначения, то ему будет отказано в регистрации в качестве товарного знака.

При экспертизе обозначений, содержащих неохраноспособные элементы, при оценке фактора доминирования принимается во внимание не только визуальные, но и эмоционально-чувственное восприятие от знака. Наиболее простым для принятия решения представляется случай, когда вопрос о дискламации очевиден. При этом неохраноспособные элементы указываются в регистрации путем перечисления цифровых, буквенных и словесных элементов.

Если товарный знак представляет собой словесное обозначение, которое по смысловому значению может быть отнесено к неохраноспособному, но выполнено в оригинальной шрифтовой манере и запоминается как графический образ, то обозначение может быть зарегистрировано с дискламацией словесного обозначения. При этом товарный знак рассматривается как изобразительный, а смысловое наполнение, не несущее различительной способности, уходит на второй план. В качестве примера товарного знака, состоящего исключительно из неохраноспособных элементов, можно привести товарный знак «AQUA PARK», выполненный в запоминающейся изобразительной манере, зарегистрированный в отношении услуг, связанных с развлечениями. Знаку предоставлена охрана в целом с указанием в качестве неохраноспособного элемента словесного обозначения «AQUA PARK». Неохраняемые элементы связаны грамматически и имеют описательный характер по отношению к услугам именно в таком сочетании слов, поэтому дискламируются не по отдельности, а в данном сочетании.

Наурузова Г.Х. - Журнал "Интеллектуальная собственность
Казахстана", 2005г