

## СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**  
Казахстан, г. Алматы 050008  
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 4 этаж  
+7 (727) 357 23 80  
info@BolotovIP.com  
www.BolotovIP.com

Январь 2024

### Возражения на стадии заявки на товарный знак



Культижамбеков Сауле

Партнер, патентный  
поверенный

В 2018 году в результате внесения изменений в законодательство Республики Казахстан в Законе о товарных знаках появилась статья 11-1 о публикации сведений о заявке на товарный знак. Сведения о заявке публикуются после прохождения формальной экспертизы.

Как правило, во многих странах сведения о заявке публикуются для возможности подачи возражения против регистрации знака на стадии заявки. К сожалению, в 2018 году законодательство в части такой возможности не было урегулировано.

В этой связи после публикации сведений о заявках на товарные знаки, многие владельцы товарных знаков, направляли в РГП «НИИС» («НИИС») письма-предупреждения о наличии у них более ранних прав на заявленное обозначение или сходное с ним до степени смешения обозначение. Такие письма принимались во внимание НИИС, но отсутствовала возможность заявителя представить свои аргументы на письмо-предупреждение.

Наконец, в августе 2022 году в Закон о товарных знаках была внесена правка, а именно включена новая статья 11-2, согласно которой любое заинтересованное

лицо может подать возражение против заявленного обозначения в течение одного месяца с даты публикации сведений о заявке. Конечно, предусмотренный срок для подачи возражения короткий, но все же появилась возможность официальной подачи возражения против регистрации знака на этапе рассмотрения заявки.

К возражению прилагаются материалы, подтверждающие аргументы, изложенные в возражении, доверенность, если возражение подается через патентного поверенного РК, копия платежного поручения, подтверждающего оплату тарифа за рассмотрение возражения.

После получения возражения в течение пяти рабочих дней НИИС направляет уведомление заявителю товарного знака с копией возражения и уведомление подателю возражения о принятии возражения к рассмотрению. Заявитель товарного знака имеет право подать отзыв на возражение в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления.

Далее НИИС производит экспертизу по существу и выносит решение, но податель возражения не уведомляется о результатах экспертизы. Поэтому был ли зарегистрирован знак или нет, можно узнать только в ходе проверки информации по базе уже зарегистрированных и опубликованных товарных знаков на официальном сайте НИИС, что не всегда удобно.

На сегодняшний день, спустя полтора года, с даты внесения последней поправки в Закон о товарных знаках, можно с уверенностью сказать, что количество возражений на стадии заявки растет. И это правильно, поскольку предотвращение регистрации знака на стадии заявки снижает нагрузку на апелляционный совет Министерства юстиции РК и на суды. Более того, присутствует состязательность, поскольку и заявитель имеет возможность представить свои аргументы на возражение.

Исходя из нашей практики, примерно 70% возражений удовлетворяются, и выносятся решения об отказе в регистрации знака. Если все же товарный знак

зарегистрирован, то любое заинтересованное лицо имеет право оспорить уже регистрацию знака в апелляционном совете Министерства юстиции РК. Эта процедура будет описана нами в следующей статье.

Мы рекомендуем воспользоваться возможностью подачи возражения на стадии заявки, чтобы обезопасить свою интеллектуальную собственность и бизнес, для чего нужно и следить за публикациями, и своевременно подавать возражения. Нередко, шансы предотвратить регистрацию знака на стадии заявки бывают выше, чем при подаче возражения после регистрации знака. Если нужна квалифицированная помощь с мониторингом и возражениями, пожалуйста, обращайтесь.