

Статья: Отмена зарегистрированных товарных знаков

20 июня 2017

Отмена зарегистрированных товарных знаков

Нуржан Стамкулов

Партнер Юридической Фирмы Synergy Partners

По разным причинам некоторым компаниям необходимо отменить зарегистрированные товарные знаки в Казахстане. Возникает вопрос, возможно ли отменить регистрацию зарегистрированного торгового знака в Казахстане? Мы попробуем ответить на этот вопрос исходя из нашего опыта и практики.

Уполномоченный органом в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности вправе отменить регистрацию товарного знака по заявлению заинтересованного лица в рамках административного процесса при определенных условиях и соблюдении законодательства.

..

Международно-правовая база

Для понимания правовых основ отмены товарных знаков, нужно отменить, что Казахстан является участником международных договоров в сфере правовой охраны товарных знаков, которые имеют преимущественную юридическую силу перед национальным законодательством. Тем не менее, содержание и правовые нормы этих международных договоров полностью были реализованы и воплощены в казахстанском праве. Мы сделаем очень краткий обзор этих конвенций.

С 1993 года Казахстан присоединился к Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее **xxx** *Парижская конвенция*). Согласно статье 6 (В)-(2) *Парижской конвенции*, страна участница этого соглашения, может установить у себя такие законы, которые бы отклоняли регистрацию товарного знака или признавали его недействительным, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где и спрашивается охрана.

В 1994 году в Женеве мировое сообщество установило единые требования и стандарты по регулированию товарных знаков для всех стран, которые будут принимать у себя законы в области регулирования товарных знаков. По итогам был подписан *Договор о законах по товарным знакам*

(TLT). Казахстан присоединился к этому соглашению Законом № 292-II от 4 февраля 2002 года.

Договор о товарных знаках закрепил и подтвердил заложенные системы регулирования *Парижской конвенции* и *Ниццкого соглашения* по международной классификации товаров и услуг. К примеру, статья 15 *Договора о товарных знаках* указывает, что страны обязаны соблюдать *Парижскую конвенцию*.

Далее система, выстроенная *Договором о законах по товарным знакам*, была обновлена *Сингапурским договором о законах по товарным знакам* (2006), которая решает все технические аспекты и нестыковки. Казахстан ратифицировал данное международное соглашение Законом РК № 10-V от 8 апреля 2012 года.

Казахстан принял вышеуказанные международные обязательства, они были реализованы в статье 6 Закона «*О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров*» от 26 июля 1999 года № 456-I (далее – Закон РК о товарных знаках).

Основания отмены товарного знака

Статья 6.1 Закона РК о товарных знаках указывает абсолютные основания, по которым товарный знак не может быть зарегистрирован, а зарегистрированный товарный знак признается недействительным при наличии *основного признака для отмены товарного знака*.

Термин *основной признак для отмены товарного знака* представляет собой условие, что обозначение, используемое в товарном знаке, в том числе буквенное, словесное, изобразительное или комбинированное, не обладает различительной способностью.

Далее Закон о товарных знаках уточняет, какие это могут быть случаи:

- обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров, услуг определенного вида;
- обозначение является общепринятым символом и термином;
- обозначение указывает на вид товаров или его свойство;
- обозначение указывает на назначение товара;
- обозначение указывает на ценность товара;
- обозначение указывает на место и время его производства;
- обозначение указывает на место сбыта;
- обозначение является международным непатентуемым наименованием лекарственных средств;
- обозначение имеет прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Таким образом, если товарный знак, а именно его обозначение, которое используется в товарном знаке, не соответствует *основному признаку*, то уполномоченный орган обязан отказать в регистрации нового товарного знака, а если товарный знак зарегистрирован, то обязан отменить регистрацию по заявлению любого заинтересованного лица.

Данные правовые основания в полной мере соответствуют статье 6 (В)-(2) *Парижской конвенции*. По этой причине статья 6 *Закона о товарных знаках*

применяется часто на практике. Мы предлагаем рассмотреть эти примеры.

В целях удобства, мы ниже приведем примеры международной практики относительно основного признака.

Обозначение вошло во всеобщее употребление

Для примера можно взять словесное обозначение «смарт фон». Такое обозначение не подлежит правовой охране, поскольку оно вошло во всеобщее употребление для мобильных телефонов, которые, как правило, имеют сенсорный дисплей и другие функции, фото-камера, Wi-Fi связь и прочие «умные функции».

Также, не подлежит охране такое словесное обозначение как «Гаджет», которое вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров и изделий в области электроники.

Общепринятые символы и термины

Для хранения информации на электронных носителях общепринятыми являются термины: файл, байт, кило байт, мега байт, гига байт и другие. Эти обозначения не могут быть охраноспособными.

Классический пример общепринятого символа, это изображение змеи и чаши в области здравоохранения и аптек. Данный символ не может быть охраноспособным для аптеки.

К примеру, не может быть охраноспособным такой термин как «Евро». Поэтому в регистрации любых обозначений, элемент «Евро» подлежит выведению из-под охраны в любых случаях, будь это «Евро магазин» или «Евро химчистка».

Товарный знак указывает на вид, свойство товара или на его назначение

Для примера, не может быть зарегистрировано следующие словесные обозначения:

- *Кофе Машина* или *Coffe Machine* для электрической кофеварки;
- *Краска* для краски;

XXXЕсли говорить о традиционной казахской кухне, то обозначение «Курт» не может быть использовано для пищевой продукции курт, «Жент» для жента, поскольку они традиционные продукты казахской кухни;

Условно, ТОО А не вправе зарегистрировать торговый знак «курт», чтобы потом продавать под таким знаком курт.

- «*Цемент*» для товаров цемента;
- «*Ресторан*» для ресторанов;
- «*Йогурт*» для продукции йогуртов.

Если обозначение указывает на свойство товара, то оно должно выводиться из-под охраны. К примеру, запрещается регистрировать такие обозначения, как:

- «Супер Клей»;
- «Лепша быстрого приготовления»;
- «Экспресс химчистка»;
- «Умная сигнализация»;
- Номер №1 воздушный кондиционер;
- «Шпаклевка» для шпаклевочных строительных материалов;
- «Живое молоко»;
- «Молоко домашнее».

К примеру, запрещается регистрировать обозначение «Cherry» для замороженной или свежей черешни, вишни, поскольку перевод «Cherry» с английского языка означает вишня, черешня.

Использование портретов, фотографий физических лиц

Запрещается использовать фотографии, портреты или фамилии других людей без их согласия. Например, запрещается регистрировать спортивную школу бокса под названием «Головкин» без письменного разрешения владельца этой фамилии. Данный запрет указан в статье 7.2.4 Закона РК о товарных знаках.

Использование гербов, флагов, эмблем, символики иностранных государств и международных организаций

Запрещается регистрировать какие-либо эмблемы, знаки, флаги, гербы и другие обозначения, если они являются и используются в иностранном государстве как официальные символы, флаги, гербы.

В заключение можно отметить, что международные договоры по охране торговых знаков, к которым присоединился Казахстан, полностью имплементированы в наше законодательство, что позволяет осуществлять вполне успешную досудебную и судебную защиту по отмене зарегистрированных товарных знаков.
