

**РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Комитета по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан**

ПРОЕКТ
на 31.08.2026г.

**РУКОВОДСТВО
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ НА
РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА**

**город Астана
2026**

Перечень сокращений, условных обозначений, символов.....	
Понятия, используемые в методических рекомендациях.....	
Оглавление.....	
Введение.....	

РАЗДЕЛ I. Прием и регистрация заявки на регистрацию товарного знака.....

РАЗДЕЛ II. Предварительная экспертиза. Публикация заявок.....

ГЛАВА 1. Предварительная экспертиза.....

ГЛАВА 2. Проверка правильности оформления представленных документов заявки.....

ГЛАВА 3. Проверка перечня товаров и услуг.....

ГЛАВА 4. Публикация заявок прошедших предварительную экспертизу.....

РАЗДЕЛ III. Полная экспертиза обозначений.....

ГЛАВА 1. Проверка заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака.....

Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида.....

Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами.....

Обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.....

Обозначения, имеющие прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.....

Экспертиза заявленного обозначения по требованиям.....

ГЛАВА 2. Проверка по иным основаниям для отказа в регистрации товарного знака

Понятие тождества и сходства до степени смешения.....

Определение сходства словесных обозначений.....

Определение сходства звуковых обозначений.....

Определение сходства графических обозначений.....

Определение смыслового (семантического) сходства.....

Определение сходства изобразительных и объемных обозначений.....

Определение сходства комбинированных обозначений.....

Заключение.....

Список использованных источников.....

Перечень сокращений, условных обозначений, символов

КИС МЮ РК — Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан

РГП на ПХВ «НИИС» - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Национальный институт интеллектуальной собственности

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг

НМПТ- наименование места происхождения товаров

ГУ- географические указания

ПО — промышленные образцы

МКПО - Международная классификация промышленных образцов

Понятия, используемые в Руководстве

Апелляционный совет - коллегиальный орган при уполномоченном органе по досудебному рассмотрению возражений заявителей;

Бюллетень - официальное периодическое издание по вопросам охраны товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров;

Географическое указание - обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик;

Наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара;

Общеизвестный товарный знак - обозначение, используемое в качестве товарного знака, или товарный знак, признанные общеизвестными решением уполномоченного органа, основанном на доказательствах заинтересованных лиц;

Заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака или регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара;

Товарный знак, знак обслуживания - обозначение, зарегистрированное в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц;

Экспертная организация - организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу.

Введение

Настоящее Руководство разработано в целях методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений при их рассмотрении на соответствие требованиям Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (от 26 июля 1999 года N 456) (далее- Закон), в том числе положениям статей [5](#), 6, 7, 8 и 9, а также соответствующим нормам Правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров (утвержденные Приказом МЮ РК № 1349 от 29.08.2018) (далее- Правила).

Подходы, изложенные в Руководстве, сформированы с учетом сложившейся практики экспертизы в РГП «НИИС», а также с учетом международного опыта, практики рассмотрения возражений в Апелляционном совете и судебной практики по спорам, связанным с товарными знаками.

Руководство охватывает вопросы, связанные с проведением экспертизы заявленных обозначений. В документе рассматриваются подходы к оценке охраноспособности обозначений, включая выявление неохраняемых элементов, порядок их указания при регистрации, а также критерии установления способности обозначения вводить в заблуждение относительно товара, его изготовителя, услуги или лица, оказывающего услуги, включая случаи использования географических наименований.

Отдельное внимание уделено вопросам определения тождества и сходства обозначений до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными товарными знаками других лиц, охраняемыми на территории Республики Казахстан, в том числе в соответствии с международными договорами, а также с общеизвестными товарными знаками. Соответствующие подходы основаны на положениях статьи 7 Закона и положениях Правил, регулирующих оценку сходства обозначений.

Настоящее Руководство предназначено для экспертов РГП «НИИС», патентных поверенных, а также иных заинтересованных лиц. Кроме того, руководство может использоваться при подготовке и подаче заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, а также при проведении экспертизы».

Положения Руководства носят рекомендательный характер.

РАЗДЕЛ I. Прием заявки на регистрацию товарного знака

Заявка на регистрацию товарного знака подается в экспертную организацию одним физическим или юридическим лицом в соответствии с установленными Правилами.

Подача заявки осуществляется через канцелярию экспертной организации, посредством официального сайта экспертной организации www.kazpatent.kz (далее — сайт экспертной организации) либо через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее — Портал). В электронной форме заявка подается через Личный кабинет и удостоверяется электронной цифровой подписью.

При подаче заявки на бумажном носителе она представляется в двух экземплярах, оформленных с использованием компьютерного набора и печати, на государственном или русском языке.

Делопроизводство по заявке на регистрацию товарного знака в РГП «НИИС» осуществляется заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного или иного представителя.

Заявки от иностранных заявителей, а также физических лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан, подаются через патентных поверенных, за исключением

граждан государств, которые в соответствии с международными соглашениями пользуются правами наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан.

Полномочия патентного поверенного или иного представителя подтверждаются доверенностью, выданной заявителем. Доверенность должна быть подписана лицом, выдавшим ее, содержать дату выдачи и указание объема полномочий представителя. Доверенность без даты выдачи является недействительной.

Процедура приема заявки заключается в проверке представленных документов на соответствие установленным требованиям, в том числе на отсутствие оснований для отказа в приеме заявки.

В случае, если заявителем испрашивается конвенционный приоритет, к заявке прилагается заверенная копия первой заявки, поданной в государстве — участнике Парижской конвенции. Указанный документ представляется одновременно с подачей заявки либо в течение двух месяцев с даты ее поступления в экспертную организацию. В случае его непредставления заявителю направляется запрос.

Заявителем может быть подано ходатайство о проведении ускоренной экспертизы заявки на регистрацию товарного знака. Такое ходатайство подается как одновременно с заявкой, так и на любом этапе экспертизы, но не позднее пяти месяцев с даты подачи заявки. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий оплату за рассмотрение заявки в ускоренном порядке. В случае непредставления документа об оплате ходатайство считается неподанным, и экспертиза проводится в общем порядке.

Основанием для отказа в приеме заявки являются отсутствие документа, подтверждающего оплату за прием заявки на регистрацию товарного знака (в том числе коллективного знака), а также за проведение предварительной и полной экспертизы.

В случае, если заявка или документы, поданные в качестве заявки, признаны не соответствующими установленным требованиям приема, в течение одного рабочего дня после завершения процедуры приема заявителю направляется уведомление о прекращении делопроизводства по заявке.

Уведомление направляется почтовым отправлением по адресу для переписки, указанному в заявке, либо размещается в Личном кабинете заявителя. Уведомление должно содержать причины отказа в приеме заявки.

Заявка и иные документы, представленные в качестве заявки, в случае отказа в приеме заявителю не возвращаются. Заявка и прилагаемые к ней документы, по которым выявлены основания для отказа в приеме, восстановлению не подлежат.

Всем заявкам, поданным на регистрацию товарного знака, в процессе их приема и регистрации присваивается регистрационный номер. Указанный номер проставляется на первом листе документов (для заявок, поданных на бумажном носителе) в соответствующей графе заявки, при этом также указывается дата поступления документов.

Регистрация заявки осуществляется путем присвоения ей регистрационного номера и фиксации даты поступления.

Принятые и зарегистрированные заявки проходят техническую обработку: сведения о заявке вносятся в автоматизированную систему делопроизводства, формируется дело заявки, в которое включаются все представленные документы (для заявок, поданных на бумажном носителе — с их подшивкой).

РАЗДЕЛ II. Предварительная экспертиза. Публикация заявок

ГЛАВА 1. Общие положения и порядок проведения предварительной экспертизы

Принятая к рассмотрению заявка поступает на предварительную экспертизу, которая проводится экспертной организацией в соответствии со статьями 9, 10, 11 Закона, Правилами и международными соглашениями в области товарных знаков.

Предварительная экспертиза проводится в течение 1 месяца со дня поступления заявки в экспертную организацию. При направлении запроса заявителю этот срок соответственно продлевается.

При подаче ходатайства о проведении ускоренной экспертизы **одновременно с заявкой**, предварительная экспертиза проводится в течение **десяти рабочих дней**.

При поступлении ходатайства **после подачи заявки**, предварительная экспертиза проводится в течение **семи рабочих дней**

Предварительная экспертиза проверяет комплектность и соответствие представленных заявочных материалов и сведений, содержащихся в них, установленным Законом и Правилами требованиям.

В ходе предварительной экспертизы проверяется содержание заявки, определяется комплектность и соответствие представленных заявочных документов и сведений, содержащихся в них, требованиям, установленным ст. 5 и 9 Закона, Правилами, при указании приоритета согласно ст. 10 Закона устанавливается дата приоритета, проводится проверка и корректировка перечня товаров и услуг в соответствии с действующей редакцией МКТУ согласно п. 5 Главы 2 Правил и установление графических кодов, согласно Венской классификации изобразительных элементов товарных знаков.

После того, как уплата пошлин в установленном размере и порядке подтверждена, проводится предварительная экспертиза.

Кроме того, проверяется наличие и соответствие установленным требованиям следующих документов:

- устава коллективного знака, если заявка подается на коллективный товарный знак;
- доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного и иного представителя на ведение дел с РГП «НИИС»;
- перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском и казахском языках.

В ходе проведения предварительной экспертизы также проверяется наличие иных документов:

- копии первой заявки на товарный знак, при представлении заявки, содержащей требование об установлении конвенционного приоритета;
- документального подтверждения правомерности испрашивания выставочного приоритета при представлении заявки, содержащей требование об установлении выставочного приоритета.

В ходе проведения экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. В случае не предоставления ответа на запрос экспертизы или ходатайства о продлении срока предоставления ответа на запрос в течение трех месяцев, заявка считается отозванной и делопроизводство по ней прекращается.

Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, эти материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если в них содержится, например, перечень товаров и услуг, который не был указан при подаче заявки, либо вносимые существенные изменения в заявленное обозначение товарного знака.

Согласно п. 5 ст. 13 Закона заявитель имеет право ходатайствовать о восстановлении пропущенных сроков, но не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока. Также заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе экспертизы.

В случае полного соответствия заявки требованиям, предъявляемым к её содержанию, комплектности и оформлению, экспертом выносится Уведомление о принятии заявки к рассмотрению.

ГЛАВА 2. Проверка правильности оформления представленных документов заявки

В ходе проверки правильности оформления представленных документов заявки эксперт устанавливает соответствие состава и содержания представленных документов и сведений требованиям Закона и Правил, а также определяет наличие документов и сведений, необходимых для принятия заявки к рассмотрению, установления даты подачи заявки и проведения предварительной экспертизы.

В результате проверки может быть установлено, что:

- заявка оформлена с нарушением требований к документам заявки, в случае, когда в заявке, поданной представителем заявителя, отсутствуют сведения о представителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения;
- в заявке отсутствуют сведения о заявителе, а именно указание заявителя, его места жительства или места нахождения;
- в заявке отсутствует заявляемое обозначение;
- в заявке отсутствует перечень товаров и услуг, которые сгруппированы по классам МКТУ;
- в заявке на коллективный знак отсутствует устав коллективного знака;
- в заявке отсутствует доверенность;
- доверенность оформлена не надлежащим образом.

Если в результате анализа представленных документов установлено отсутствие надлежащим образом оформленных документов, без которых проведение предварительной экспертизы невозможно, заявителю направляется запрос с указанием оснований необходимости представления дополнительных материалов и возможностью представить недостающие и/или исправленные сведения и/или документы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Срок представления ответа на запрос может быть продлен заявителем путем представления соответствующего ходатайства – согласно п. 7 главы 3 Правил.

Дата подачи заявки будет установлена по дате поступления последнего из представленных документов, если в результате проверки представленных сведений и/или документов выявлено хотя бы одно из нижеперечисленных обстоятельств:

- отсутствие в заявке просьбы о проведении экспертизы заявленного обозначения с указанием заявителя, а также его местонахождения или местожительства;
- отсутствие в заявке обозначения, заявляемого для регистрации в качестве товарного знака;
- отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Если в ответ на запрос заявителем не представлены запрошенные сведения и/или документы, либо они представлены позднее установленного трехмесячного срока со дня направления, заявка признается отозванной и делопроизводство по ней прекращается.

Уведомление о прекращении делопроизводства по заявке направляется в течении 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока для представления исправленных и (или) недостающих документов.

Вместе с тем, отсутствие в заявке фамилии, имени, отчества и адреса представителя заявителя (если заявка подается представителем заявителя), описания заявленного обозначения или документов, относящихся к испрашиванию конвенционного или выставочного приоритетов, а также перевода иных прилагаемых к заявке документов, представленных не на русском языке или казахском языке, не является препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установлению даты ее подачи.

При этом указанное правило не распространяется на перечень товаров и услуг, содержащийся в бланке заявки. В соответствии с требованиями законодательства заявка на регистрацию товарного знака подается на русском или казахском языке, в связи с чем перечень товаров и услуг должен быть представлен на одном из указанных языков на дату подачи заявки.

Представление перевода перечня товаров и услуг после установления даты подачи заявки, в том числе в течение двухмесячного срока, предусмотренного для представления переводов иных документов, не допускается, поскольку перечень товаров и услуг является неотъемлемой частью заявки и используется также при проведении поиска по тождественным и сходным товарным знакам для выявления однородности товаров и услуг с противопоставляемым знаком.

В случае если на дату подачи заявки перечень товаров и услуг представлен только на иностранном языке, датой подачи заявки считается дата поступления в экспертную организацию документа, содержащего перечень товаров и услуг на русском или казахском языке.

ГЛАВА 3. Проверка перечня товаров и услуг

При составлении и анализе перечня товаров и/или услуг целесообразно учитывать актуальное издание МКТУ (доступно например на сайте MKTU.info), а также пользоваться в качестве основной или вспомогательной классификацией при регистрации товарных знаков международной базой данных «Менеджером товаров и услуг» на сайте <https://webaccess.wipo.int/mgs/>.

В ходе проверки перечня заявленных товаров и услуг устанавливается:

- возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, и его соотнесения с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;
- правильность осуществленной заявителем группировки товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг, экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Таким образом, при проверке перечня заявленных товаров и услуг эксперт выполняет следующие задачи:

- проверяет ясность и точность всех терминов, обозначающих заявляемые товары и услуги;
- проверяет классификацию каждого термина;
- направляет запрос заявителю для устранения всех недостатков перечня.

В случае необходимости, например, обусловленной уточнением объема притязаний или конкретных формулировок, экспертиза вправе направить заявителю запрос, указав на выявленные несоответствия необходимым требованиям. Одновременно, экспертизе следует предлагать вариант формулировки для ее дальнейшей правильной классификации.

При этом изменение может быть внесено только при условии, что предложенная формулировка не расширяет список заявленных товаров или услуг.

Например, товар «чай», указанный заявителем в 30 классе, не может быть исправлен на товар «чаи лекарственные», относящийся к 05 классу.

Добавление класса возможно только в том случае, когда заявленный товар или услуга были явным образом включены не в тот класс.

Например, заявлен следующий перечень: 33 класс – алкогольные напитки, включая пиво, вино и спирт рисовый. Поскольку пиво относится к 32 классу, заявителю следует перенести данную позицию в этот класс.

Недопустимы обобщенные наименования товаров.

Например, при указании товара как «экипировка для альпинизма» слово «экипировка» будет считаться как обобщенным термином, так как включает различные виды товаров, относящиеся к различным классам МКТУ. Это могут быть снаряжение, одежда и обувь, которые относятся к следующим классам МКТУ:

Класс 06 - крюки альпинистские металлические; кошки [шипы для обуви альпинистов]

Класс 18 - палки для альпинизма; сумки для альпинистов

Класс 25 - одежда, обувь и головные уборы

Класс 28 - жумары [альпинистское снаряжение]; обвязки альпинистские.

Кроме того, не допустимы и различные излишние уточнения.

Например при указании товара как «кирпич «Ромашка» 30/30», где «Ромашка» является заявленным обозначением на регистрацию товарного знака и «30/30» параметры товара будут являться элементами уточняющими товар и не рассматриваются экспертизой.

В случае указания товаров и услуг с 35 классом МКТУ подразумевающие производство и продажу товаров экспертизой учитывается следующее.

Например, если заявлен 25 класс МКТУ с товаром «одежда» и 35 класс МКТУ «розничная продажа товаров 25 класса МКТУ». То такое указание услуг в 35 классе охватывает весь перечень не заявленных товаров 25 класса МКТУ кроме «одежды». Рекомендуется в 35 классе указать как «услуги по розничной торговле, заявленных в 25 классе МКТУ», ограничиваясь по розничной торговле одеждой.

Необходимо избегать в заявленных перечнях товаров и услуг указание нумерации классов МКТУ.

Например если заявлен 25 класс с товаром «одежда» и 35 класс МКТУ «розничная продажа товаров 14, 25, 26 классов МКТУ». То в заявленных услугах 35 класса МКТУ необходимо вместо нумерации указать конкретные товары указанных классов МКТУ.

В случае выявления несоответствий в процессе предварительной экспертизы в заявленном перечне МКТУ товаров и/или услуг, которые могут относиться к дополнительному классу, заявителю направляется запрос с предложением дополнить перечень товаров и/или услуг МКТУ вместе с выставленным счетом за каждый дополнительный класс/классы и за внесение изменений/исправлений/дополнений в материалы заявки на регистрацию товарного знака.

В случае непредставления ответа на запрос в установленный срок делопроизводство по заявке прекращается.

Касательно порядка определения количества наименований товаров и услуг

Количество наименований товаров и (или) услуг определяется не только по количеству строк, пунктов перечня, запятых, точек с запятой, союзов либо иных грамматических средств. Определяющее значение имеет смысловое содержание заявленной формулировки.

Наименованием товаров и (или) услуг, имеющим самостоятельное значение, для целей применения действующих цен признается непосредственно наименование заявленного товара и (или) услуги, которые могут быть отдельно определены и включены в перечень товаров или услуг.

При наличии в одной формулировке нескольких наименований товаров и (или) услуг, имеющих самостоятельное значение, объединенных перечислением (в том числе посредством запятых, союзов «и», «или» либо иных способов), каждое такое наименование рассматривается и учитывается как отдельное.

Использование слов и выражений «а именно», «для», «в области», «включая» и иных подобных выражений само по себе не определяет количество наименований. Определяющим является содержание последующей части формулировки: раскрывает ли она характеристики одного товара (услуги) либо содержит перечень самостоятельных товаров и услуг.

При использовании Менеджера товаров и услуг ВОИС эксперт учитывает, что указанная база данных является информационным инструментом для подбора приемлемых формулировок и определения классификационной принадлежности товаров и (или) услуг.

Наличие определенной формулировки в Менеджере товаров и услуг ВОИС подтверждает возможность ее использования для целей классификации в соответствующем классе, однако само по себе не определяет количество содержащихся в ней наименований товаров и (или) услуг, имеющих самостоятельное значение для целей расчета дополнительной платы.

В случае если формулировка не позволяет однозначно определить количество товаров или услуг либо содержит несколько отдельных наименований товаров или услуг, заявителю может быть направлен запрос о приведении перечня товаров и (или) услуг в соответствие с установленными требованиями.

Таким образом, при проверке перечня товаров и (или) услуг эксперт проверяет ясность и точность всех заявленных формулировок, устанавливает их классификационную принадлежность, определяет количество товаров и (или) услуг, имеющих самостоятельное значение, проверяет правильность группировки товаров и (или) услуг по классам МКТУ и при необходимости направляет заявителю запрос для устранения выявленных недостатков.

ГЛАВА 4. Публикация заявок прошедших предварительную экспертизу

Заявка после завершения приема и регистрации, включающая ее обработку и введение сведений в автоматизированные системы делопроизводства, в течение пяти рабочих дней с даты завершения предварительной экспертизы подлежит публикации в официальном бюллетене.

РГП «НИИС» публикует сведения о поданных заявках на товарные знаки в бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», который является периодическим электронным изданием. Бюллетень издается и размещается на официальном сайте РГП «НИИС» еженедельно в пятницу.

Бюллетень еженедельно пополняется сведениями, предусмотренными законодательством, которые формируются в течение определенного промежутка времени. Датой официальной публикации, указанной в составе публикуемых сведений, является дата их размещения в Бюллетене на официальном сайте РГП «НИИС».

Заявители, владельцы товарных знаков и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с заявками на официальном сайте РГП «НИИС» в разделе «сведения по заявкам на товарный знак прошедшие предварительную экспертизу».

В случае выявления нарушения законных прав заинтересованное лицо вправе в течение двух месяцев с даты публикации сведений о заявке подать в экспертную

организацию возражение против регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным статьями 6 и 7 Закона; о поступившем возражении экспертная организация в течение пяти рабочих дней уведомляет заявителя с приложением его копии, а заявитель вправе представить письменную позицию в течение трёх месяцев с даты направления уведомления, причём данный трёхмесячный срок, в отличие от большинства иных сроков заявителя, не подлежит ни продлению, ни восстановлению в случае пропуска (пп. 4) и 5) ст. 13 Закона к нему не применяются); по результатам рассмотрения возражения и позиции заявителя (при её наличии) экспертная организация выносит экспертное заключение в рамках проводимой полной экспертизы, не приостанавливая и не продлевая автоматически предусмотренный статьёй 11 Закона семимесячный срок её проведения.

Публикации подлежат следующие сведения:

- изображение заявленного обозначения;
- данные о заявителе, в том числе адрес заявителя и (или) его представителя;
- перечень товаров (услуг), в отношении которых запрашивается регистрация знака;
- номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;
- страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет;
- указание на коллективный товарный знак.

РАЗДЕЛ III. Полная экспертиза обозначений

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 11 Закона, по заявке проводится полная экспертиза в течении 7 месяцев с даты подачи заявки, в ходе которой проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 6 и 7 Закона.

Полная экспертиза проводится в ускоренном порядке по ходатайству заявителя в течение трех месяцев с даты подачи заявки.

Цель полной экспертизы заключается в установлении возможности предоставления заявленному обозначению правовой охраны в качестве товарного знака. При проведении экспертизы осуществляется комплексная правовая оценка обозначения на предмет его соответствия установленным законодательством условиям регистрации.

Проверка проводится последовательно и включает анализ обозначения на соответствие требованиям статьи 6 Закона, устанавливающей абсолютные основания для отказа в регистрации, а также требованиям статьи 7 Закона, регулирующей иные основания отказа, связанные с наличием ранее возникших прав третьих лиц.

Такой порядок проведения полной экспертизы обеспечивает всестороннюю оценку заявленного обозначения и позволяет определить, соответствует ли оно установленным законодательством условиям предоставления правовой охраны в качестве товарного знака.

Дальнейшие разделы настоящего Руководства посвящены рассмотрению особенностей применения абсолютных и иных оснований отказа при проведении полной экспертизы.

ГЛАВА 1. Проверка по абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака

В соответствии со статьей 1 Закона, товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары и услуги одних физических или юридических лиц от однородных товаров и услуг других лиц.

Исходя из этого, основной функцией товарного знака является индивидуализация товаров и услуг конкретного лица. Следовательно, необходимым условием предоставления правовой охраны

обозначению является наличие различительной способности, то есть способности восприниматься потребителем в качестве средства индивидуализации, а не как обозначение самого товара, его свойств, назначения либо иных характеристик.

При проведении полной экспертизы обозначение в первую очередь проверяется на соответствие требованиям статьи 6 Закона, устанавливающей абсолютные основания для отказа в регистрации.

Проверка по абсолютным основаниям осуществляется независимо от наличия либо отсутствия ранее зарегистрированных товарных знаков и иных прав третьих лиц, поскольку предметом оценки является само заявленное обозначение и его соответствие условиям охраноспособности.

В ходе такой проверки эксперт устанавливает:

- обладает ли заявленное обозначение различительной способностью;
- не состоит ли обозначение исключительно из элементов, которым законодательством не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана;
- не содержит ли обозначение элементов, использование которых ограничено законом; отсутствуют ли иные обстоятельства, препятствующие предоставлению правовой охраны в силу статьи 6 Закона.

Различительная способность может быть:

- **исходной** (присущей) — когда обозначение изначально способно индивидуализировать товары или услуги;
- **приобретенной** — когда обозначение приобрело различительную способность в результате длительного, интенсивного и устойчивого использования в отношении заявленных товаров или услуг и стало восприниматься потребителями как указание на конкретного производителя или поставщика услуг.

Следует учитывать, что оценка различительной способности всегда производится применительно к тем товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация. Одно и то же обозначение может обладать различительной способностью для одних товаров или услуг и не обладать ею для других.

Статья 6 Закона предусматривает несколько самостоятельных групп абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака.

К первой группе относятся обозначения, не обладающие различительной способностью, а также обозначения, состоящие исключительно из общеупотребительных, описательных или общепринятых обозначений, терминов, символов и иных элементов, непосредственно характеризующих товары или услуги либо имеющих с ними прямую смысловую связь. К данной группе также относятся обозначения, воспроизводящие международные непатентованные наименования лекарственных средств и их основы.

Самостоятельную группу составляют обозначения, включающие или воспроизводящие государственную символику, официальные знаки, эмблемы, сокращенные и полные наименования государств, международных организаций, награды, печати, гарантийные и пробирные клейма и их элементы, а также иные официальные обозначения, использование которых ограничено законодательством.

Отдельным основанием для отказа является способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара, услуги, их изготовителя, места происхождения, качества либо иных существенных характеристик. К данной категории относятся также случаи неправомерного использования отдельных географических указаний и иных обозначений происхождения товаров.

Кроме того, не подлежат регистрации обозначения, содержание которых противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Практический подход к проведению экспертизы

При оценке обозначения следует учитывать, что описательный характер элемента устанавливается исключительно применительно к заявленному перечню товаров и (или) услуг. Одно и то же словесное или изобразительное обозначение может быть признано описательным либо не обладающим различительной способностью в отношении одних товаров или услуг и в то же время являться охраноспособным применительно к другим товарам или услугам. Поэтому оценка производится с учетом характера,

назначения и особенностей использования заявленных товаров (услуг), а также восприятия обозначения соответствующим кругом потребителей.

Описательным может быть признан не только элемент, непосредственно указывающий на вид, качество, количество, свойства, состав, назначение, ценность, место происхождения, способ производства или иные характеристики товаров либо услуг, но и обозначение, отличающееся от общеупотребительного слова по написанию, транслитерации, грамматической форме или отдельным орфографическим особенностям, если соответствующий круг потребителей будет воспринимать его как имеющее то же смысловое содержание и описательный характер.

При проведении экспертизы аналогичный подход применяется и к изобразительным элементам. Реалистичные изображения товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, их упаковки либо характерных частей, как правило, воспринимаются потребителями как изображение самого товара или его внешнего вида, а не как средство индивидуализации. Такие изображения сами по себе обычно не обладают различительной способностью и могут быть признаны неохраняемыми элементами товарного знака. Вместе с тем если изображение выполнено в оригинальной художественной манере, имеет стилизованный характер, содержит творческую переработку либо в результате композиционного исполнения формирует самостоятельное индивидуализирующее впечатление, оно может рассматриваться как обладающее различительной способностью.

Таким образом, при оценке описательного характера и различительной способности отдельных элементов обозначения эксперт должен исходить не только из буквального значения слов или содержания изображения, но и из того, каким образом соответствующий элемент будет восприниматься потребителем применительно к конкретным товарам или услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 6 Закона не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из слов или выражений, вошедших во всеобщее употребление как наименование товаров (услуг) определенного вида.

Такие обозначения являются родовыми (видовыми) наименованиями товаров или услуг и не обладают различительной способностью, поскольку воспринимаются потребителями не как указание на конкретного производителя, а как общее название соответствующего товара или услуги.

Следует учитывать, что общеупотребительное обозначение не всегда является таковым изначально. Во многих случаях оно первоначально использовалось в качестве товарного знака и обладало различительной способностью, однако в результате длительного и широкого использования стало восприниматься участниками гражданского оборота как родовое наименование товара. Вследствие этого обозначение утрачивает способность индивидуализировать товары одного производителя и перестает выполнять основную функцию товарного знака.

Пример. Слово «термос» первоначально являлось товарным знаком, однако со временем стало общеупотребительным названием сосудов, предназначенных для сохранения температуры содержимого, независимо от их производителя.

Предоставление правовой охраны таким обозначениям привело бы к возникновению необоснованной монополии на использование общеупотребительного наименования товара, что ограничило бы возможность других участников рынка добросовестно обозначать производимые ими товары.

При проведении экспертизы обозначение может быть признано вошедшим во всеобщее употребление при наличии **совокупности следующих обстоятельств:**

- обозначение используется специалистами, продавцами и потребителями как наименование определенного вида товара (услуги);

- обозначение применяется различными производителями для обозначения одного и того же либо однородного вида товаров (услуг);

- использование обозначения носит устойчивый и длительный характер, вследствие чего оно воспринимается как родовое наименование, а не как средство индивидуализации.

Для установления общеупотребительного характера обозначения эксперт использует общедоступные и достоверные источники информации, включая толковые, отраслевые и специализированные словари, энциклопедии, справочники, публикации в средствах массовой информации, рекламные материалы, сведения из сети Интернет, а также иные источники, позволяющие установить характер использования обозначения.

При оценке представленных материалов необходимо обращать внимание на способ использования обозначения. В частности, о его употреблении в качестве родового наименования могут свидетельствовать отсутствие выделения обозначения как товарного знака (использование без кавычек, знаков ® или ™, написание со строчной буквы, отсутствие указания на правообладателя), а также его применение различными лицами для обозначения товаров одного вида.

К числу обозначений, ставших общеупотребительными, относятся, например: термос, линолеум, целлофан, одеколон, эскалатор.

Таким образом, основанием для отказа в регистрации является не сам факт известности обозначения, а утрата им различительной способности вследствие превращения в общеупотребительное наименование соответствующего товара или услуги.

Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами

Согласно пп.2 п.1 ст.6 Закона и п.15 Параграфа 3, Главы 3 Правил «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие исключительно из элементов, являющихся общепринятыми символами или терминами». Данные положения касаются символов, характерных для определенной сферы производства товаров, выполнения работ и оказания услуг и терминов, связанных с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Символы

Обозначением, являющимся общепринятым символом, признаются изобразительные обозначения, символизирующие страну, отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся заявленные на регистрацию товары или услуги.

К общепринятым символам, связанным с определенной деятельностью, относятся обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары или услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявленного обозначения.

Обозначения стали восприниматься как общепринятые символы в той или иной отрасли вследствие независимого применения таких товарных знаков различными производителями, так как они утратили способность выступать как средство индивидуализации.

В качестве примера данных обозначений можно привести такие символы:



Символ в области медицины и фармацевтики.



Символ высокого напряжения для электротехнических товаров



Сертификационные знаки



Валютные знаки



*Символы пиктограмм
Надпись, письменный знак, рисунок с
помощью которых передается
информация о товаре или услуге либо
инструкция по действиям в
отношении
товаров или услуг.*

Также примерами таких обозначений могут служить изображения колбы или реторты для предприятий химической промышленности, швейной иглы и ножниц для предприятий швейной промышленности, изображение шестерни для машиностроения, изображение циркуля для конструкторских бюро, а также буквенные символы «®», «ТМ», «©» и др.

Важно отметить, что к общепринятым символам относятся стандартные, устоявшиеся обозначения, широко используемые в соответствующей сфере и не обладающие различительной способностью. Вместе с тем, в случае если такой символ представлен в оригинальном графическом исполнении, обладающем самостоятельными отличительными признаками, правовая охрана может быть предоставлена именно такому исполнению в целом.

Пример:



Термины

Смысловое значение общепринятого термина является не обязательно является известным широкому кругу потребителей.

Термин является устоявшимся среди определенного круга специалистов конкретных областей науки и техники, связанных с производством товаров или оказанием услуг, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. При проведении экспертизы учитывается перечень товаров (услуг), в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака.

Если словесный элемент непосредственно применяется в науке или технике, связанной с производством товаров или услуг, в отношении которых был заявлен на регистрацию товарный знак, то в этом случае данное слово будет являться общепринятым термином.

Основными источниками для уточнения являются терминологические словари, специализированная литература.

В качестве примера данных обозначений можно привести такие термины, как **тензор, манометр, кобальт**, как правило, отказ по такому основанию является обоснованным в том случае, когда термин применяется в той отрасли, к которой относится деятельность заявителя.

Например, обозначение **«ампер»** для предприятия в сфере приборостроения или **«апатит»** для горно-обогатительной области. Однако термин, имеющий отношение к какой-либо конкретной предметной отрасли, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака для товаров, несвязанных с этой сферой.

Например, термины **«вектор»** или **«микрон»** вполне могут быть зарегистрированы для товаров 3 класса - парфюмерии, косметики или же 20 класса - мебели.

К примеру, **«плотность; атмосферное давление; абсолютное давление; коэффициент вязкости»** для товаров 10 класса МКТУ будут являться общепринятыми терминами.

Словесные обозначения **«ассимиляция; фитоклимат; омбрелла»** являются общепринятыми терминами, используемые в виноградарстве. Термин **«юрист»** будет являться общепринятым для товарного знака юридической фирмы, **«окулист»** для товарного знака компании, предоставляющей медицинские услуги.

При анализе учитываются сведения, которые позволяют определить значение нужных понятий для эксперта, а именно:

- заявленное обозначение;
- перечень товаров и услуг;
- терминологические словари;
- толковые и др. словари;
- специализированная литература;
- энциклопедии;
- специализированные справочники;
- иная литература и т.д.

Согласно части 2 п. 1 ст. 6 Закона, указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, место и время их производства или сбыта, а также место оказания услуг

Согласно пп.3 п.1 ст.6 Закона и п.15 Параграфа 3 Главы 3 Правил «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, место и время их производства или сбыта, а также место оказания услуг».

Вид товара (услуги) - совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и признаками.

В качестве таких элементов, указывающих на вид товара можно привести следующие примеры: чай, кофе, молоко, сливки, масло, сметана, кефир, или услуги: детская одежда, изделия из золота и серебра, тайский массаж, парикмахерская, ресторан, банк, супермаркет и т.д.



Товарный знак зарегистрирован для товаров «кефир» 29 класса МКТУ.

Словесный элемент «кефир» указывает на вид товара.

Товарный знак зарегистрирован с выведением из-под охраны всех словесных, буквенных и цифровых элементов.

Товарный знак зарегистрирован для товаров «молоко» 29 класса МКТУ.

Словесный элемент «молоко» указывает на вид товара.

Товарный знак зарегистрирован с выведением из-под охраны словесных элементов «молоко», «с витамином D» и буквенных элементов.

Качество товара — совокупность потребительских свойств товара, определяющих его способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.

Обозначения, указывающие на качество товара или услуги, относятся к описательным, если они непосредственно характеризуют их потребительские свойства, достоинства, преимущества либо уровень качества.

Как правило, такие обозначения содержат исключительно положительную оценку товара или услуги (так называемые *laudatory terms* — восхваляющие обозначения) и воспринимаются потребителем не как средство индивидуализации, а как рекламное заявление о достоинствах продукции. В связи с этим такие обозначения не обладают различительной способностью и не подлежат регистрации в качестве товарных знаков.

Примеры: «ЛУЧШИЙ», «ПРЕМИУМ», «СУПЕР», «ЭКСТРА», «ULTRA», «TOP QUALITY», «№1», «ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО», «МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО».

Свойства товара - описывают товар не только с точки зрения его превосходных качеств, но могут указывать и на то, из чего сделан продукт.

Под свойствами товара – понимаются характерные свойства товара, его особенные характеристики.

Например:



Заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака на основании отсутствия различительной способности, так как заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов указывающих на вид и качество товара



Словесные элементы «Сливочный», «плавленый» не являются охраноспособными



Товарный знак зарегистрирован с выведением из-под охраны всех словесных, буквенных и цифровых элементов, кроме «FRIGO»

Словесный элемент «клубничное» указывает на свойство товара

Не предоставляется охрана на обозначения, являющимися **указаниями на назначение товара**, к примеру, «**Тоник для лица**» или «**Крем для загара**».

Из этих же соображений нельзя зарегистрировать товарный знак, указывающий на **ценность товара**, например, «**Дорогостоящий автомобиль**», «**Бесценный груз**» и т.п.

Количество товара также не отвечает требованиям охраноспособности. Под количеством товара понимаются количественные характеристики товара его объём, вес и т.д.

В качестве таких элементов можно привести следующие примеры: «**1,5 литра**», «**150 грамм**», «**100 штук**» и т. д.

	Все словесные, буквенные, цифровые элементы выведены из-под охраны
	Все словесные, буквенные, цифровые элементы выведены из-под охраны

Товарному знаку предоставляется охрана, когда цифры комбинируются с каким-либо словом, образуя при этом оригинальную смысловую композицию, например, «**Ј7**» и др.

Место оказания услуг

Место оказания услуг также относится к характеристикам, прямо указывающим на объект или сферу деятельности, в связи с чем такие обозначения, как правило, не обладают различительной способностью.

Под указанием на место оказания услуг понимаются обозначения, содержащие наименования географических объектов (страны, города, регионы, населённые пункты), а также иные указания, прямо или косвенно обозначающие территорию, на которой оказываются услуги.

К таким обозначениям могут относиться, например: «**Astana Hotel**», «**Almaty Fitness**», «**Shymkent Spa**», «**Airport Transfer**» и иные аналогичные словосочетания, где соответствующий элемент воспринимается потребителем как указание на место осуществления деятельности, а не как средство индивидуализации.

Такие обозначения воспринимаются как информирующие о географической привязке услуги или месте её оказания и, следовательно, не выполняют отличительной функции товарного знака.

Вместе с тем, если указание на место оказания услуг не занимает доминирующего положения в обозначении либо входит в состав более сложной, оригинальной композиции, обладающей различительной способностью в целом, правовая охрана может быть предоставлена такому обозначению с выведением соответствующего элемента из-под охраны.

Обозначения, имеющие прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются

Согласно пп.6 п.1 ст.6 Закона п.15 Параграфа 3 Главы 3 Правил обозначения относятся к описательным в том случае, если они содержат описательные элементы.

Описательное обозначение — обозначение или элементы в обозначении смысл которых понятен простому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания и воспринимается им как прямо описывающее вид, характеристики товара (услуги).

Если для описательной характеристики товара или услуги нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

К описательным элементам, в частности, могут быть отнесены «простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара».

К числу описательных элементов относятся также общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (примеры, «Санэпидемстанция», «АЭС»).

Вместе с тем, может быть признан описательным элемент, который, хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителем как описательный. Например, указание «100% хлоп» следует признать описательным, т.к. оно может восприниматься так же, как «100% хлопок».

Согласно части 2 п. 1 ст. 6 Закона, указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Отдельные вопросы по проведению экспертизы обозначений, содержащие два и более слов

При проведении экспертизы словесных обозначений эксперт учитывает характер заявленного обозначения, его смысловое содержание, состав и взаимосвязь отдельных элементов, способ графического исполнения, а также восприятие обозначения в целом.

При оценке различительной способности словесного обозначения определяется, воспринимается ли оно потребителем как средство индивидуализации товаров и (или) услуг либо непосредственно указывает на их вид, назначение, свойства, качество, количество, состав, место происхождения или иные характеристики.

Наличие в составе обозначения отдельных слов или элементов, не обладающих различительной способностью либо имеющих описательный характер, само по себе не предопределяет отсутствие различительной способности всего обозначения. В каждом случае оценивается обозначение в целом с учетом характера сочетания входящих в него элементов и их влияния на общее восприятие обозначения.

При этом отдельные элементы обозначения, не обладающие различительной способностью, могут быть признаны неохраняемыми, если их наличие не препятствует регистрации обозначения в целом.

Слитные словесные обозначения

В соответствии с пунктом 16 Правил, «Обозначение или элемент (ы) обозначения считаются «едиными», если являются интегрированными, настолько объединенными вместе, что не рассматриваются раздельно. При этом объединение словесных элементов исключительно из неохраноспособных словесных элементов не влечет охраноспособность слова в целом».

Само по себе объединение нескольких слов в одно не свидетельствует о наличии различительной способности.

Если слитное обозначение позволяет установить входящие в его состав словесные элементы и их общеупотребительное или описательное значение, объединение не устраняет описательный характер обозначения и не влияет на вывод об отсутствии различительной способности.

Примеры обозначений

Обозначение	Перевод / Смысл	Вывод экспертизы
MULTISHAPE	«Многоформенный»	Описывает возможность товара изменять форму.
EASYWASH	«Лёгкая стирка»	Указывает на простоту использования.
QUICKFIX	«Быстрое решение / ремонт»	Указывает на назначение.
GREENFOOD	«Зелёная пища / экологичная еда»	Может указывать на свойства.
SOFTCARE	«Мягкий уход» (для косметики, бытовой химии и пр.)	Смысл описательный.

Слитные словесные обозначения, выделенные различными графическими средствами

Если словесное обозначение состоит из двух и более словесных элементов, которые при графическом исполнении объединены в одно обозначение, но при этом выделены различными цветами, шрифтами, начертанием, размером, шириной, наклоном, регистром или иными графическими средствами, такие элементы могут восприниматься потребителем как самостоятельные слова, несмотря на их пространственное объединение.

При проведении экспертизы в таких случаях необходимо исходить не только из того, написаны ли словесные элементы слитно или раздельно, но и из их графического и смыслового восприятия в целом. Использование различных цветов, шрифтов, начертаний, размеров, ширины букв, наклона и иных способов визуального выделения может свидетельствовать о наличии в обозначении отдельных словесных элементов.

В частности, если каждая часть обозначения сохраняет самостоятельное смысловое значение и может быть без затруднений выделена потребителем вследствие применённого графического оформления, такое обозначение следует оценивать с учётом содержания и значения каждого из входящих в него словесных элементов.

При этом само по себе графическое выделение отдельных частей обозначения не придаёт им различительной способности, если соответствующие элементы являются общеупотребительными, описательными или иным образом неохраноспособными. Объединение таких элементов посредством различных графических приёмов также не устраняет их описательный характер.

Например, обозначение EASYWASH, в котором слово «EASY» выполнено одним цветом, а «WASH» — другим, несмотря на слитное написание, может восприниматься как сочетание двух самостоятельных слов — «EASY» и «WASH». Поэтому при оценке его различительной

способности учитывается смысловое значение каждого из указанных элементов и их сочетания в отношении заявленных товаров и (или) услуг.

Аналогичный подход применяется в случаях, когда отдельные части обозначения выполнены с использованием различного шрифта, начертания (полужирного, обычного и т.п.), размера, ширины, наклона, регистра букв либо иных графических способов выделения, позволяющих визуальнo разграничить соответствующие словесные элементы.

Таким образом, слитное написание двух и более слов не является безусловным основанием для признания их единым словесным элементом, если применённое графическое оформление позволяет установить наличие в обозначении самостоятельных словесных элементов. При этом вопрос о наличии различительной способности определяется исходя из восприятия обозначения в целом и взаимосвязи его элементов.

Обозначения воспроизводящие международные непатентуемые наименования (далее – МНН) лекарственных средств или их основы

Согласно п. 3-1 ст. 6 Закона «Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью воспроизводящие собой международные непатентуемые наименования лекарственных средств или их основы».

При экспертизе обозначений, поданных на регистрацию в качестве товарного знака в отношении фармацевтических препаратов (лекарственных средств) учитывается перечень МНН, который формируется и ведется Всемирной организацией здравоохранения. При проведении поиска используются информационные ресурсы, содержащие международные непатентуемые наименования лекарственных средств:

<https://mednet-communities.net/inn/db/searchinn.aspx>;

<https://portal.eaeunion.org/sites/odata/redesign/Pages/InternationalNonProprietaryCodeClassifier.aspx>;

Примеры: «Тетрациклин», «Глицин», «Парацетамол».



В данном случае, кроме других элементов, слово «Парацетамол» выведено из-под охраны.

Согласно части 2 п. 1 ст. 6 Закона, указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем при экспертизе учитывается не только полное международное непатентуемое наименование, но и его характерные основы (стемы), используемые в фармакологической номенклатуре.

При этом наличие в обозначении буквенного сочетания, совпадающего с частью такой основы, само по себе не является достаточным для признания обозначения неохраноспособным. Оценка производится с учётом общего восприятия обозначения: выделяется ли соответствующий элемент как самостоятельная основа МНН либо воспринимается как часть иного слова с отличным смысловым значением.

Например, в обозначении «biotarg» сочетание «io» не воспринимается как основа МНН, поскольку является частью слова «bio», имеющего самостоятельное значение, и не ассоциируется у потребителя с фармакологической номенклатурой.

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, их элементы, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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, их элементы, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения. Указанные положения также закреплены в пункте 17 Правил.

Такие обозначения могут быть включены в товарный знак только в качестве неохранных элементов при условии, что обозначение не состоит исключительно из них и получено соответствующее согласие компетентного органа или правообладателя.

Нормы национального законодательства основаны на положениях статьи 6-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая устанавливает обязанность государств-участников не допускать регистрацию и использование в качестве товарных знаков официальных символов государств и международных организаций, а также их знаков отличия. При этом государства вправе устанавливать более строгие национальные требования к охране таких обозначений.

В Республике Казахстан порядок использования государственных символов регулируется Конституционным законом «О государственных символах Республики Казахстан», который устанавливает правила их применения и ответственность за нарушение установленного порядка.

При экспертизе учитывается, что охрана не предоставляется как тождественным обозначениям, так и обозначениям, сходным с государственными и международными символами до степени смешения и их элементами.

В случае использования государственной символики в составе товарного знака требуется соответствующее разрешение уполномоченного государственного органа. При наличии такого разрешения обозначение может быть зарегистрировано, если указанные элементы не занимают доминирующего положения и рассматриваются как неохранные элементы обозначения.

Для целей идентификации охраняемых официальных символов используется база данных ВОИС по статье 6-ter Парижской конвенции (WIPO Article 6-ter Database), содержащая сведения о государственных и международных эмблемах и иных знаках отличия. База является общедоступной и используется при проведении поиска и сопоставления обозначений.

В Базе данных ВОИС IPDL «Article 6-ter» можно провести два вида поиска: простой поиск <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp>;

структурированный поиск <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>.

Например, не подлежат регистрации обозначения, воспроизводящие эмблему Организации Объединённых Наций, а также символику специализированных учреждений системы ООН и иных международных организаций, созданных на основании международных договоров.

По аналогичным основаниям не допускается регистрация изображений эмблем Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также символов Красного Льва и Красного Солнца, использование которых ограничено международными соглашениями, включая Женевские конвенции.

**Примеры государственных флагов,
гербов и наименований
межправительственных
организаций.**

Государственные флаги



Флаг Республики Кыргызстан



Флаг Великобритании

Флаг Южной Кореи



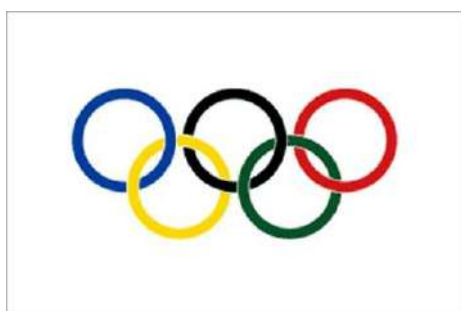
Герб Франции

Государственные гербы





Герб Италии



Олимпийская символика

В случае использования в заявленном обозначении на регистрацию товарного знака олимпийской символики, представляющее собой пять переплетенных колец в одноцветном или многоцветном варианте, олимпийский флаг и олимпийский девиз — девиз Олимпийских игр из трёх латинских слов «Citius, Altius, Fortius!», дословно означающих «быстрее, выше, сильнее!», необходимо получить согласие от Международного олимпийского комитета (МОК). Условия и порядок получения согласия от МОК определены Найробским договором об охране олимпийского символа (1981), участницей которого является Республика Казахстан с 09 марта 2011 года.

Включение всех вышеуказанных обозначений или элементов в знак как неохраноспособных элементов, вне зависимости от заявленных товаров и услуг, возможно только в том случае, если на это имеется **согласие соответствующего компетентного органа** или их владельца, а также, если обозначение не состоит исключительно из них.

Государственные символы, в том числе герб или флаг, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если есть письменное разрешение соответствующих органов.

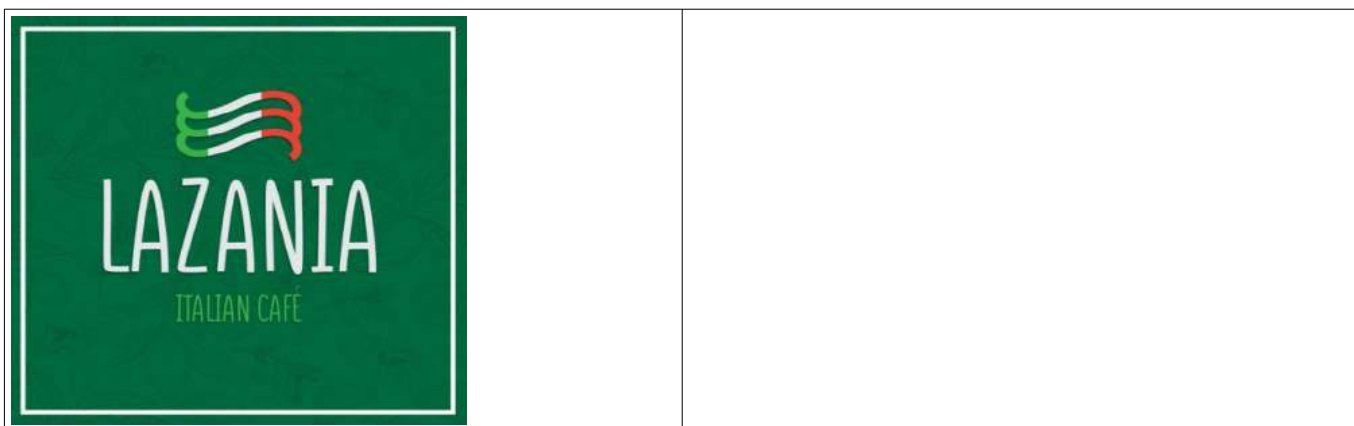
Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных п.2 ст.6 Закона и ст. 6-ter Парижской конвенции, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Если заявителем согласие не представлено, целесообразно запросить согласие в порядке, предусмотренном п.2 ст. 11 Закона.

Если в ответ на запрос согласие не представлено, имеются основания для вывода о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленных п. 2 ст.6 Закона и ст. 6-ter Парижской конвенции. Дальнейшее производство по заявке осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3 Параграфа 3 Главы 3 Правил.

Отдельные вопросы по проведению экспертизы обозначений, содержащих гербы и флаги

	При регистрации товарного знака, содержащего цвета флага, необходимо убедиться, что он не будет восприниматься как официальная государственная символика. Если в товарном знаке используется цвета флага, без изображения самого флага, то такая регистрация возможна.
	



Использование в составе товарного знака неохраноспособных элементов

Согласно пункту 16 Правил регистрации товарных знаков, обозначения, указанные в пункте 1 статьи 6 Закона, могут использоваться в составе товарного знака в качестве неохраняемых элементов при условии, что они не занимают в нём доминирующего положения.

Правовая охрана в таких случаях предоставляется товарному знаку в целом, за исключением отдельных элементов (словесных, буквенных или изобразительных), которые по своему смысловому значению относятся к неохраноспособным.

Неохраняемые элементы представляют собой составные части товарного знака, на которые не распространяется правовая охрана. В практике такие элементы нередко именуются дискламированными (от англ. disclaim — отказ от притязаний).

Допускается включение в состав товарного знака элементов, указанных в подпунктах 1–6 пункта 1 статьи 6 Закона, если они не являются доминирующими и не определяют общее восприятие обозначения.

К неохраняемым элементам, вне зависимости от заявленных товаров и услуг, также относятся обозначения, воспроизводящие или сходные до степени смешения с государственными символами, официальными наименованиями государств, символикой международных организаций, официальными клеймами, печатями, наградами и иными знаками отличия. Их использование допускается только при наличии соответствующего разрешения компетентного органа или правообладателя и при условии, что они не занимают доминирующего положения.

На практике к наиболее распространённым неохраноспособным элементам относятся:

- наименования товаров (например, «молоко», «хлеб», «конфеты»);
- наименования услуг (например, «ресторан», «кафе», «салон красоты»);
- указания на организационно-правовую форму (Ltd., LLP, GmbH, Co. и др.);
- описательные элементы, характеризующие товар или услугу (например, «made in Italy», «лечебный крем», «натуральный продукт»);
- сведения информационного характера (например, дата основания, исторические указания, слоганы общего характера);
- обозначения, указывающие на регистрацию («®», «TM», «registered»);
- географические указания, воспринимаемые как место происхождения товара или оказания услуги.

Кроме того, при проведении экспертизы следует учитывать словосочетания, которые сами по себе не описывают непосредственно товар или услугу, однако широко используются в рекламной практике и воспринимаются потребителями как обычные рекламные или информационные обращения, а не как средство индивидуализации товаров или услуг. К таким словосочетаниям могут относиться, например: «С заботой», «С любовью», «Для вас», «Для

всей семьи», «От души», «Всегда рядом», «Выбор профессионалов», «Проверено временем», «Традиции качества», «Создано для вас», «Лучшее для каждого».

Подобные выражения, как правило, не обладают самостоятельной различительной способностью, поскольку воспринимаются как распространенные рекламные формулы, а не как указание на коммерческое происхождение товаров или услуг. Такие элементы следует выводить из-под охраны.

При определении доминирующего положения неохраноспособного элемента учитываются его смысловое значение, размер, расположение в композиции, а также особенности графического исполнения. Такой элемент не должен занимать центральное положение, выделяться крупным шрифтом или иным образом определять общее восприятие обозначения.

Если неохраноспособный элемент за счёт своего расположения, размера или смысловой нагрузки воспринимается как основной (доминирующий) и определяет общее восприятие обозначения, обозначение не подлежит регистрации.

Также пунктом 15 Правил предусмотрено, что товарному знаку предоставляется правовая охрана в целом, с выведением из-под охраны словесных, буквенных, и (или) изобразительных элементов, символов, если товарный знак включает или представляет собой обозначение, выполненное в оригинальной шрифтовой манере, но по своему смысловому значению относится к неохраноспособным обозначениям (элементам).

В таких случаях различительная способность обозначения определяется не за счёт его словесного содержания, а за счёт особенностей графического исполнения — оригинального шрифта, композиционного решения, цветового сочетания, стилизации и иных визуальных элементов.

При этом элементы, имеющие описательный или общеупотребительный характер, подлежат выведению из-под правовой охраны, поскольку сами по себе не способны выполнять функцию индивидуализации.

Таким образом, охрана предоставляется не смысловому значению обозначения, а его визуальному восприятию в целом как оригинального графического объекта, при условии, что используемое оформление действительно носит самостоятельный отличительный характер и не является стандартным или типовым.

При этом под стандартным (типовым) графическим исполнением понимается такое оформление обозначения, которое не обладает самостоятельными отличительными признаками и не выходит за рамки обычных дизайнерских решений, широко используемых в хозяйственном обороте.

К такому исполнению, как правило, относятся:

- использование стандартных шрифтов (например, Arial, Times New Roman, Calibri и аналогичных);
- незначительное изменение начертания (жирный, курсив, подчёркивание);
- обычное написание заглавными или строчными буквами;
- стандартные цветовые решения без оригинальной композиции;
- простое расположение элементов без графической стилизации;
- несущественные декоративные элементы, не влияющие на общее восприятие обозначения и др.

Сам по себе факт выполнения слова «не стандартным шрифтом» не свидетельствует о наличии различительной способности, если такое исполнение не формирует у потребителя самостоятельного визуального образа и не воспринимается как оригинальное.

Оригинальным может признаваться только такое графическое исполнение, которое:

- обладает выраженными визуальными особенностями;
- формирует целостный запоминающийся образ;
- выходит за пределы обычных шрифтовых решений;

- воспринимается потребителем как самостоятельное средство индивидуализации, независимо от смыслового содержания словесных элементов.

Таким образом, при оценке обозначения учитывается не сам факт отклонения от стандартного шрифта, а степень его оригинальности и влияние на общее восприятие обозначения как товарного знака, а также способность индивидуализации товаров и услуг.

Пример:



Знак охраняется в целом в данном графическом исполнении, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным элементам «MONTESSORI», «ELEMENTARY», «SCHOOL», на основании пп. 6 п.1 ст.6 Закона.



Знак охраняется в данном графическом исполнении, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным элементам «COLOR», «PRINT», «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» на основании пп. 3, 6 п.1 ст.6 Закона.



Знак охраняется в данном графическом исполнении, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным элементам «GIFT» и арабская письменность со значением «подарок» на основании пп. 3, 6 п.1 ст.6 Закона

Приобретение различительной способности

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона обозначение, не обладающее изначальной различительной способностью, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если на дату подачи заявки оно в результате использования приобрело различительную способность. Под этим понимается способность обозначения восприниматься потребителем как средство индивидуализации товаров или услуг конкретного лица.

Факт приобретения различительной способности **должен быть подтверждён заявителем документально**. Представленные материалы должны свидетельствовать о том, что обозначение до даты подачи заявки фактически использовалось и в результате такого использования стало ассоциироваться у потребителя с конкретным производителем товаров или услуг.

В качестве доказательств могут представляться, в частности:

- сведения об объёмах производства и реализации товаров (оказания услуг) под данным обозначением;
- данные о длительности, интенсивности и территории использования обозначения;
- рекламные и маркетинговые материалы (наружная реклама, интернет-реклама, публикации в СМИ, каталоги, буклеты и т.п.);
- сведения о затратах на продвижение обозначения;
- договоры, счета-фактуры, накладные, подтверждающие введение товаров в гражданский оборот;
- результаты социологических опросов или маркетинговых исследований, подтверждающих узнаваемость обозначения;
- сведения о присутствии обозначения в сети Интернет (сайты, социальные сети, онлайн-площадки);
- иные документы, подтверждающие известность обозначения среди потребителей.

При оценке представленных доказательств учитываются:

- достаточность и взаимосвязанность представленных материалов;
- период использования (обозначение должно быть известным до даты подачи заявки);
- география использования (охват территории);
- объём реализации товаров или услуг;
- интенсивность рекламной кампании;
- степень узнаваемости обозначения среди соответствующего круга потребителей и так далее.

Особое значение имеет установление того, воспринимается ли обозначение именно как средство индивидуализации, а не как описательное или общеупотребительное обозначение.

Регистрация обозначения на основании приобретённой различительной способности осуществляется только в отношении тех товаров и (или) услуг, по которым такое приобретение подтверждено представленными материалами.

Введение 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

Способность введения в заблуждение в сфере правовой охраны товарных знаков представляет собой один из ключевых критериев оценки допустимости регистрации обозначения. Его содержание направлено на обеспечение достоверности информации о товаре или услуге, воспринимаемой потребителем, а также на предотвращение формирования у потребителя ошибочных представлений о товаре, его характеристиках, происхождении или связи с определённым лицом. При этом под введением в заблуждение понимается не только прямое несоответствие обозначения

действительности, но и способность обозначения сформировать у среднего потребителя ложные или искажённые ассоциации.

Базовые требования и принципы определения способности введения в заблуждение заключаются в комплексной оценке обозначения с позиции восприятия «среднего потребителя», обладающего обычным уровнем осведомлённости и внимательности; приоритете общего впечатления от обозначения над анализом отдельных элементов; учёте семантического, визуального и фонетического восприятия; сопоставлении обозначения с заявленным перечнем товаров и услуг; а также проверке соответствия фактических характеристик товара тем ассоциациям, которые способны вызвать обозначение.

Обозначения ложные или способные ввести в заблуждение относительно товара или услуги

Обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара, регулируются подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Закона и пунктом 18 Правил. Указанные нормы запрещают регистрацию обозначений, которые формируют у потребителя искажённое или неверное представление о товаре, его свойствах, качестве, составе, назначении, изготовителе либо характере оказываемых услуг.

Оценка обозначения на предмет его ложности или вводящего в заблуждение характера осуществляется посредством анализа смыслового значения всех его элементов. При этом принимаются во внимание само заявленное обозначение, сведения о заявителе, заявленный перечень товаров и услуг, а также данные из толковых словарей, энциклопедий, специализированной литературы и иных источников. Важным является то, что обозначение воспринимается в целом: наличие даже одного элемента, способного ввести потребителя в заблуждение, может повлечь отказ в регистрации всего обозначения.

К ложным или вводящим в заблуждение относятся обозначения, которые создают у потребителя неправильное представление о характеристиках товара. Это может выражаться в несоответствии между обозначением и фактическими свойствами, составом или назначением продукции.

Так, например, указание «**масло растительное**» в заявленном обозначении в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно чай, кофе, сахар, мука и др. является **ложным**, поскольку не отражает реальную природу товаров. Аналогично, использование обозначения «**стоматология**» для услуг, связанных с организацией перевозок (39 класс МКТУ), вводит потребителя в заблуждение относительно характера таких услуг.

Вводящими в заблуждение также признаются обозначения, содержащие изображения или наименования товаров, не соответствующих заявленному перечню. Например, использование изображения бутылки с надписью «пиво» при охвате перечнем различных напитков (воды минеральные и газированные; соки фруктовые) формирует у потребителя ошибочное представление о товаре.

Особую категорию составляют так называемые «ложные товары», когда обозначение прямо противоречит сущности или составу продукции. К примеру, использование слова «**халяль**» в отношении продукции из свинины является очевидно вводящим в заблуждение. Аналогично, ложными признаются обозначения «веганский продукт» для товаров, содержащих компоненты животного происхождения, «без сахара» — при наличии сахара в составе, «без лактозы» — при её фактическом содержании.

Таким образом, ложные обозначения представляют собой обозначения, содержащие сведения, **не соответствующие действительности** либо способные сформировать у потребителя ошибочное восприятие товара. Их использование и регистрация не допускаются, поскольку это противоречит принципам добросовестности и вводит потребителя в заблуждение.

Введение в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Закона «Не допускается регистрация обозначений, являющихся ложными или способных ввести в заблуждение относительно: товара или его изготовителя, услуги или лица, её предоставляющего, географического объекта, если он вводит в заблуждение относительно места происхождения товара».

Согласно 1, 3, 4 и 5 абзаца п.18 Параграфа 3 Правил «Не регистрируются в качестве товарных знаков или их элементов обозначения, являющиеся 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.

К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение относительно изготовителя, относятся обозначения, которые способны порождать в сознании потребителя представление об изготовителе товара (услуги) или связи с изготовителем товара (услуги), не соответствующее действительности.

К обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг), относятся имитации известных для потребителей обозначений.

Способность обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) определяется в результате выявления в ходе поиска сведений об изготовителе, использующим в гражданском обороте обозначение для индивидуализации однородных заявленным на регистрацию товаров (услуг), которые известны потребителям через различные источники».

Указанные положения направлены на предотвращение регистрации обозначений, способных сформировать у потребителя ложное представление о производителе товара, лице, оказывающем услуги, либо о наличии связи с ними.

Способность введения в заблуждение может иметь место, в частности, при использовании обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с обозначениями, которые известны потребителям и ассоциируются с иным производителем, включая случаи их имитации или копирования.

Также учитываются случаи, когда обозначение заявляется лицом, ранее имевшим отношения с правообладателем (агент, дистрибьютор, партнёр и т.п.), что может свидетельствовать о недобросовестном поведении заявителя.

При проведении экспертизы оценивается, может ли заявленное обозначение восприниматься потребителем как связанное с конкретным производителем либо как происходящее от него.

Особое внимание уделяется наличию или отсутствию ассоциации с известным обозначением, а также вероятности возникновения у потребителя ошибочного представления о происхождении товара или услуги.

В целях установления возможного введения в заблуждение могут использоваться:

- данные международных реестров товарных знаков (ВОИС / WIPO Global Brand Database);
- официальные сайты производителей;
- сведения из открытых интернет-источников с оценкой их достоверности;
- электронные справочники, маркетплейсы и иные публичные ресурсы;
- публикации о выставках, наградах и участии в профессиональных мероприятиях;
- деловая переписка, договоры и иные документы, подтверждающие наличие отношений между заявителем и правообладателем.

При установлении возможности введения в заблуждение учитывается совокупность обстоятельств, включая известность обозначения среди потребителей; характер обозначения (фантазийные слова или общеупотребительные); степень сходства с обозначениями иных

производителей (включая имитацию или копирование); однородность товаров и (или) услуг; наличие правовой охраны обозначения в странах — участницах Парижской конвенции; и иные обстоятельства, имеющие значение для оценки восприятия обозначения потребителем.

Оценка осуществляется на основе совокупности обстоятельств с учетом восприятия обозначения средним потребителем и характера заявленных товаров и услуг.

Введение в заблуждение относительно места производства товара

Использование в товарном знаке обозначений, которые ассоциируются с конкретной географической местностью, для товаров, фактически произведённых в другой местности, может рассматриваться как попытка ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товара.

Например, использование в товарном знаке словесного обозначения «**Алматы**» при том, что производитель находится, например, в **Атырау**, также может быть признано вводящим в заблуждение.

На первом этапе экспертизы следует установить, содержит ли заявленное обозначение географическое наименование, и если да — определить степень его известности. Для этого рекомендуется использовать широкий круг источников: официальные карты, энциклопедии, словари, специализированные справочники, научную литературу, а также сведения из сети Интернет. Важно учитывать не только формальное наличие географического объекта, но и уровень его узнаваемости среди потребителей.

Далее необходимо оценить связь между географическим наименованием и заявленными товарами или услугами. Если обозначение прямо указывает на реально существующее место производства или традиционно ассоциируется с определёнными товарами (например, по международной практике — вина, сыры, ремесленные изделия), существует высокий риск введения потребителя в заблуждение. В таких случаях регистрация должна быть отклонена, особенно если заявитель фактически не связан с указанной местностью.

Если географическое наименование используется как часть обозначения, эксперту следует проверить соответствие местонахождения заявителя данному наименованию. При совпадении допускается регистрация, однако географический элемент, как правило, должен быть признан неохраняемым. Такой подход соответствует международной практике, где описательные или указывающие на происхождение элементы не монополизуются одним лицом.

Особое внимание следует уделять обозначениям, состоящим исключительно из географических наименований. В случае если такие обозначения воспринимаются потребителем как указание на место производства, они не подлежат регистрации, поскольку должны оставаться свободными для использования всеми участниками рынка. Дополнительно необходимо учитывать возможное ущемление прав третьих лиц, ведущих деятельность в соответствующем регионе.

В отношении малоизвестных географических наименований применяется более гибкий подход. Если в общедоступных источниках отсутствуют сведения о таком объекте либо отсутствует информация о производстве соответствующих товаров в данной местности, обозначение может быть признано фантазийным. В этом случае допускается предоставление правовой охраны, поскольку риск введения потребителя в заблуждение минимален.

Отдельной категорией являются обозначения, в которых географические наименования используются в переносном или образном значении. Если такие обозначения не формируют у потребителя устойчивой ассоциации с местом производства и не влияют на его выбор товара, они могут быть зарегистрированы. При этом важно учитывать общий контекст обозначения, включая графические и словесные элементы.

С учётом международной практики эксперту рекомендуется также принимать во внимание следующие подходы: оценка вероятности введения в заблуждение должна

проводиться с позиции «среднего потребителя», обладающего обычным уровнем осведомлённости; анализ должен учитывать не только текущие, но и потенциальные ассоциации; географические обозначения, имеющие репутацию или охраняемые в других странах, требуют повышенного внимания.

Таким образом, ключевыми критериями при принятии решения являются: известность географического наименования, его связь с товарами или услугами, соответствие местонахождения заявителя, а также вероятность введения потребителя в заблуждение. Системное применение этих критериев обеспечивает единообразие экспертизы и соответствие как национальным нормам, так и международным стандартам.

Примеры отказов в регистрации товарного знака на основании введения в заблуждение относительно места производства товара



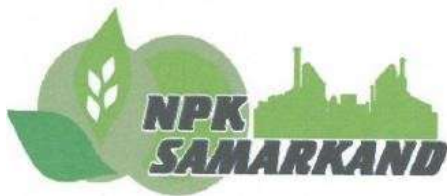
Обозначение заявлено на регистрацию товарного знака казахстанским заявителем в отношении 14 класса МКТУ.

Отказано в регистрации на основании введения в заблуждение относительно места производства товара.



Обозначение заявлено на регистрацию товарного знака казахстанским заявителем в отношении 03, 35 классов МКТУ.

Отказано в регистрации ввиду введения в заблуждения относительно места производства товара, так как заявленное обозначение содержит изображение «Эйфелевой башни» - металлическая башня в центре Парижа (Франции), самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность.



Обозначение заявлено на регистрацию товарного знака казахстанским заявителем в отношении 01 класса МКТУ.

Отказано в регистрации ввиду введения в заблуждение относительно места производства товара, так как заявленное обозначение содержит наименование географического объекта «Самарканд» - третий по величине и численности населения город Узбекистана.

Обозначения, противоречащие по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Данная норма корреспондирует положениям пункта 3 части В статьи 6-quinquies Парижской конвенции, согласно которым в регистрации может быть отказано либо регистрация может быть признана недействительной, если обозначение противоречит морали или публичному порядку, в том числе в случаях, когда оно способно вызвать негативную общественную реакцию.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся словесные, изобразительные и иные элементы, а также их комбинации, имеющие непристойный, оскорбительный или антигуманный характер.

В частности, к таким обозначениям могут быть отнесены:

- слова и выражения ненормативного, грубого, уничижительного или жаргонного характера;
- изображения и высказывания, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства или национальное самосознание;
- призывы к насилию, агрессии, вражде либо иные антигуманные лозунги;
- обозначения, которые могут восприниматься как надругательство над государственной или религиозной символикой, историческими памятниками либо памятью исторических личностей;
- символика и наименования экстремистских, террористических или фашистских организаций.

При проведении экспертизы обозначения по указанному основанию необходимо исходить из его возможного восприятия потребителем и оценки нравственного воздействия на общественное сознание. Анализ должен учитывать как прямое значение элементов обозначения, так и возможные ассоциации, которые оно способно вызвать, в том числе с учётом культурных, языковых и социальных особенностей.

Особое внимание следует уделять соотнесению обозначения с перечнем товаров и услуг, для индивидуализации которых оно заявлено. Одно и то же обозначение в зависимости от контекста использования может восприниматься по-разному и, соответственно, по-разному оцениваться с точки зрения допустимости регистрации.

Так, например, обозначение «Қазақ елі», заявленное в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки), может быть признано противоречащим общественным интересам и принципам морали, поскольку способно затрагивать честь и достоинство нации и вызывать негативные ассоциации в контексте потребления алкогольной продукции.

При экспертизе также необходимо учитывать благозвучие обозначения и его возможное смысловое восприятие на различных языках, поскольку отдельные слова или сочетания могут иметь оскорбительное или неприемлемое значение для определённых групп потребителей.

К числу недопустимых могут относиться и обозначения, содержащие наименования наркотических средств или производные от них. Например, обозначение «HEROIN», заявленное в отношении товаров 3 класса МКТУ, может восприниматься как отсылка к слову «героин» — наркотическому веществу, что обуславливает отказ в регистрации как противоречащего общественным интересам.

Таким образом, обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, не подлежат регистрации, если их использование способно вызвать негативную общественную реакцию, оскорбить чувства потребителей либо нарушить общепринятые этические нормы.

Особенности экспертизы обозначений содержащие географические объекты.

При экспертизе обозначения особое внимание уделяется обозначениям, которые представляют или включают в себя географические объекты.

Место производства товара или сбыта определяется через указания на географические объекты: города, населенные пункты и т.д., где производится товар.

В качестве такого примера можно привести такие элементы: «**сделано в Казахстане**», «**China**» и т.д.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название определенного географического объекта, необходимо установить, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара, либо не воспринимается в силу нереальной связи с географическим объектом, то есть является фантазийным.

При этом, вывод делается с учетом анализа перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В случае, если заявленное обозначение содержит в своем составе название определенного географического объекта, воспринимаемое как указание на место производства товара, регистрация товарного знака осуществляется при условии, что такой элемент не занимает доминирующее положение и указывается в качестве неохраняемого элемента.

Примеры:



знак охраняется в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны всем словесным элементам



знак охраняется в целом без предоставления самостоятельной правовой

охраны словесному элементу «SHYMKENT» /пп.6 п.1 ст.6 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»/.

Согласно части 2 п. 1 ст. 6 Закона, указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Обозначения, представляющие 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

В соответствии с пп.3 п.3 ст.6 Закона «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, 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».

Норма основывается на положениях ст.22 и 23 Соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), действующего в рамках Всемирной торговой организации (Соглашения ВТО), государством – участником которой является Республика Казахстан.

Данные положения касаются охраны географических указаний для вин и спиртных напитков и направлены, как следует из этих правовых норм, на предотвращение использования географического указания, идентифицирующего вина или крепкие спиртные напитки, не произведенные на территории того места, которое содержится в географическом указании, даже, если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» или подобными им.

Причем такие товары имеют особое качество, репутацию или другие характеристики, определяемые их происхождением с этой территории.

Обозначениям, предназначенным для сопровождения вин или спиртных напитков, которые не производят с территории данного географического объекта, должно быть отказано в регистрации товарного знака в соответствии с положениями Закона.

Обозначениям, предназначенным для сопровождения вин или спиртных напитков, которые производят с территории данного географического объекта, должна быть предоставлена регистрация товарного знака в соответствии с положениями Закона.

Примеры:



заявителю из Франции предоставлена правовая охрана с указанием географического наименования «Cognac» в качестве неохраняемого элемента ввиду на указание места производства товара.



Национальному заявителю заявленного обозначения отказано ввиду

способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и свойств заявленных товаров.

ГЛАВА 2. Проверка по иным основаниям для отказа в регистрации товарного знака

В соответствии со ст.7 Закона, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, общеизвестными товарными знаками, заявленными обозначениями с более ранним приоритетом, а также с иными объектами интеллектуальной собственности и средствами индивидуализации, предусмотренными указанной статьёй.

В отличие от абсолютных оснований отказа, предусмотренных статьёй 6 Закона, иные основания отказа направлены на защиту прав и законных интересов третьих лиц, уже обладающих правами на соответствующие обозначения или иные охраняемые объекты. В рамках данной проверки оценивается наличие или возможность возникновения конфликта между заявленным обозначением и ранее возникшими правами иных лиц.

Проверка по иным основаниям осуществляется в целях недопущения регистрации обозначений, способных привести к смешению в гражданском обороте, включая случаи сходства с ранее зарегистрированными или заявленными товарными знаками, общеизвестными обозначениями, промышленными образцами, объектами авторского права, а также иными охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

При проведении экспертизы учитывается совокупность правовых оснований, установленных статьёй 7 Закона, включая положения о необходимости получения согласия правообладателя в предусмотренных случаях, а также специальные правила, регулирующие использование отдельных категорий объектов (в том числе географических указаний, произведений литературы и искусства, фамилий, имён и иных личных обозначений, а также объектов исторического и культурного наследия).

Таким образом, проверка по иным основаниям представляет собой этап экспертизы, направленный на выявление тождественных и сходных обозначений и установление возможного конфликта с ранее возникшими правами третьих лиц при предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Понятие тождества и сходства до степени смешения

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, изображения и т.д., общее впечатление может быть зрительным (визуальным) и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых заявлены (зарегистрированы) обозначения. При однородности товаров (услуг), повышается вероятность смешения обозначений.

Степень смешения сравниваемых обозначений оценивается при анализе совокупности всех факторов: степени сходства обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности товарного знака, наличия серии товарных знаков (группы товарных знаков, объединенных общим отличительным элементом) и другие. Оценка возможности смешения заявленных обозначений и товарных знаков осуществляется при их сравнении в том виде, в котором они заявлены или охраняются.

Установление тождества обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки не вызывает затруднений.

В тех случаях, когда сравниваемые обозначения имеют несущественные отличия (к примеру, жирность букв, наклон), которые не создают иного впечатления в сравнении с ранее зарегистрированным товарным знаком (поданным на регистрацию обозначением) третьего лица, они также могут быть признаны экспертизой тождественными, поскольку создают одинаковое впечатление.

Тождественные обозначения/товарные знаки	
DIAFORMIN	DIAFORMIN
AMADEUS	AMADEUS

При экспертизе следует уделить особое внимание обозначениям, заявленным на имя одного и того же лица. Так, пп.1 п.1 ст.7 Закона, в том числе, устанавливает, что не подлежат регистрации в качестве товарных знаков тождественные товарные знаки того же лица в отношении тех же товаров или услуг.

При принятии решения об отказе или регистрации заявленного обозначения по этому основанию целесообразнее исходить из оценки следующих в совокупности обстоятельств:

- Заявленное обозначение тождественно по отношению к выявленному товарному знаку, т.е. здесь должно иметь место совпадение во всех элементах;
- Заявитель и владелец (правообладатель) выявленного товарного знака, зарегистрированного и действующего на территории Республики Казахстан, являются одним и тем же лицом с совпадением наименования, организационно-правовой формы, адреса;
- Сравнимые товары и/или услуги заявленного обозначения и выявленного товарного знака представляют собой одни и те же товары и/или услуги.

В данном случае выражение «те же товары и/или услуги» не означают однородные товары и/или услуги, а указывают на полное совпадение заявленного перечня с перечнем выявленного знака (в силу незначительной погрешности в разных переводчиках (гугл, Яндекс, Дипл) имеются случаи когда охраняемый товар в отношении заявленного товара может быть воспринят как синоним того же товара и в таких случаях, если товар не является модернизированным, необходимо отказать по тождеству).

Более сложным является определение сходства обозначений до степени их смешения.

Определение сходства словесных обозначений

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями, выполненными как стандартным шрифтом, так и в особом графическом исполнении;
- с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений определяется на основании таких критериев как: **фонетика** (звуковое сходство), **графика** (визуальное сходство) и **семантика** (сходство по смыслу).

Перечисленные критерии учитываются в сочетаниях.

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие либо отсутствие их сходства как по каждому из указанных критериев в отдельности, так и в совокупности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (к примеру, «**Terraflex Titanium**»).

При проведении экспертизы словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, необходимо учитывать обозначение в целом, а не отдельные его элементы. Это особенно актуально в случаях, когда слова связаны между собой по смыслу и формируют единый образ или замысел.

Особую группу составляют устойчивые словосочетания и фразеологизмы, например:

- устойчивые словосочетания — «золотое руно», «бабье лето»;
- фразеологизмы — «ақ жүрек», «ақ көңіл», «шапка Мономаха», «золотой телец».

При этом следует принимать во внимание графическое исполнение обозначения, включая:

- расположение слов в одной или нескольких строках;
- способ представления, способствующий восприятию слов как единого смыслового

целого.

Такая комплексная оценка позволяет установить, воспринимается ли словесное обозначение как единое целое, в том числе — как устойчивое выражение, имеющее определенное значение в языке.

Если, словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (пример, «Есентай инжиниринг», «Талан тауэрс»), то при анализе сходства учитываются именно, охраноспособные элементы. В то же время совпадение неохраноспособных элементов может усилить сходство обозначений (пример, «Medec international - Midek international», «ВЕГА КОСМЕТИКА - VEGAS COSMETICS»), и наоборот, различие неохраноспособных элементов может способствовать увеличению несходства обозначений (пример, «Elkom plus - Elikom trusn»).

В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, обладающие различительной способностью. К слабым элементам относятся, в частности неохраноспособные элементы (примеры, «Эко», «Инфо», «Плюс», «Авто», «Фито», «Мега», «Фарм»). В некоторых случаях сильные элементы путем присоединения слабых элементов могут составлять серию знаков одного лица.

Заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков. Для того, чтобы составлять серию товарных знаков, общий элемент должен находиться в составе товарных знаков в одной и той же позиции, например, только в начале или только в конце слова, а также использоваться в том же смысловом значении (примеры, «Милдр, Милдро, Милдрон, Милдронат, Милдронат плюс», «TEVATROPIUM, TEVAGRASTIM, TEVA-SEPTOL, TEVALSAM»).

В случае, если в новом заявленном обозначении одинаковый элемент занимает иную позицию, чем в серии более ранних товарных знаков, то это может привести к выводу об отсутствии у потребителя представлений о принадлежности данного обозначения к указанной серии (пример, знак «ТЕВАТЕНЗ» вряд ли будет ассоциироваться с серией знаков «ТЕВА-», где элемент «ТЕВА» находится в конце знаков, составляющих серию).

Определение звукового сходства словесных обозначений

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании таких признаков, как:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (товарных знаках);
- близость звуков, составляющих обозначения (товарного знака);
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях (товарного знака);
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений (товарного знака);
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений (товарного знака);
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Перечисленные выше признаки сходства словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, в зависимости от их определяющего значения при создании звукового образа и при восприятии потребителем.

Перечислим наиболее распространенные случаи звукового сходства:

1) тождество звучаний

Zoomlion - Зумлион

Эклипс - Eclipse

Хеплион - Ксеплион

Doublemint – Даблминт

Пейджерком – Pagercom

Kris – Criss

Phantom – Фантом

2) тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей:

Белкод - Belcot

Megalong – Megalomk

Вечереенка – Вечеринка

3) сходство звучания начальных и тождество конечных частей обозначений

Aton – Eaton

Kamstar – Kanstar

Feron – Firon

Dolanna – Dolonna

4) тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей:

Almonofen – Almunafen

Floralac – Floralike

Нурфлокса - Norfloxa

5) тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей:

Aribolt – Oribold

Нерокс – Neurrox

Дельфин - Dolphon

6) фонетическое вхождение одного обозначения в другое:

Альфа – Альфабанк

Diamante – Diamant

Анализируя звуковое сходство необходимо учитывать фонетическое восприятие обозначения, количество и последовательность слогов, интонацию. В зависимости от использованных в составе слова буквосочетаний, по-разному могут быть прочитаны обозначения, выполненные латинскими буквами.

Оценка звукового сходства учитывается при наличии в обозначении символов и других элементов, которые могут фонетически воспроизводиться.

Определение графического сходства словесных обозначений

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании таких признаков, как:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- количество букв;
- расположение слов в строке;
- цвет или цветовое сочетание.

Графическое сходство может усилить сходство обозначений или наоборот, ослабить его. Исполнение словесных обозначений в одном алфавите может усилить графическое сходство обозначений. Если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, и экспертиза такого обозначения проводится согласно требованиям, предъявляемым к комбинированным обозначениям.

Определение семантического (смыслового) сходства словесных обозначений

Семантическое (смысловое) сходство словесных обозначений определяется исходя из их смыслового содержания и общего восприятия потребителем. При оценке учитываются:

- сходство заложенных в обозначениях понятий, идей и смысловых образов;
- наличие совпадающего элемента, обладающего самостоятельным смысловым значением и воспринимаемого как доминирующий (логически акцентируемый) элемент обозначения;
- противоположность смыслового содержания обозначений, если она оказывает влияние на их общее восприятие.

При проведении экспертизы следует учитывать, что семантическое сходство оценивается во взаимосвязи с фонетическим и графическим сходством. Само по себе совпадение смыслового значения не всегда свидетельствует о сходстве обозначений, однако в совокупности с фонетическим или графическим сходством может усиливать вероятность их смешения потребителем.

При оценке также принимаются во внимание обстоятельства, способные повлиять на вероятность смешения, в том числе известность товарного знака с более ранним приоритетом, наличие серии товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, однородность товаров и (или) услуг, а также иные обстоятельства, влияющие на восприятие обозначений соответствующим кругом потребителей.

Вместе с тем смысловой критерий может иметь и самостоятельное значение. Различное смысловое содержание сравниваемых обозначений может исключать вывод об их сходстве даже при наличии отдельных фонетических или графических совпадений, если в целом обозначения формируют различные смысловые ассоциации и воспринимаются потребителем как разные.

Не свидетельствует о семантическом сходстве само по себе наличие общего корня в словах либо принадлежность слов к одной тематической группе, если сравниваемые обозначения имеют различное смысловое содержание и вызывают различные ассоциации у потребителя.

Если сравниваемые словесные обозначения не обладают самостоятельным смысловым значением и воспринимаются как фантазийные либо искусственно образованные слова, семантический критерий при оценке их сходства не применяется. В таких случаях отсутствие смысловых различий исключает возможность разграничения обозначений по их содержанию, вследствие чего определяющее значение приобретают фонетический и графический критерии.

При наличии высокой степени фонетического и (или) графического сходства вероятность признания таких обозначений сходными, как правило, возрастает.

Примеры сходства до степени смешения словесных обозначений

	
---	---

СУНИТИН
SUNITIN

SONITIN



DASTARKHAN
ДАСТАРҚАН

BETTULLA

BETULLA BIANCA





KƏRƏM



ULTIMATE

ULTIMATE MMA

Амир

AL AMIR

Примеры не сходных товарных знаков

WINDUZA

VIDAZA

Определение сходства буквенных и цифровых элементов

Буквенные и цифровые элементы сравниваются:

- с буквенными и цифровыми элементами, выполненными как стандартным шрифтом, так и в особом графическом исполнении;
- с комбинированными обозначениями, в состав которых входят буквенные и (или) цифровые элементы.

При определении сходства буквенных и цифровых элементов признаки звукового сходства словесных обозначений не применяются.

Сходство буквенных и цифровых элементов определяется по их графическому (визуальному) восприятию с учетом следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое исполнение с учетом характера букв (например, печатные или рукописные, заглавные или строчные);
- расположение букв и (или) цифр по отношению друг к другу;
- используемый алфавит;
- цвет или цветовое сочетание (если заявляется охрана цвета).

При сравнении буквенных и цифровых элементов следует оценивать их сходство как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в их совокупности.

При экспертизе обозначений, состоящих из нескольких буквенных и (или) цифровых элементов, необходимо исходить из общего зрительного восприятия обозначения, не ограничиваясь сравнением отдельных букв или цифр.

Совпадение отдельных букв или цифр само по себе не свидетельствует о сходстве обозначений, если различия в их графическом исполнении, композиции, используемом алфавите либо иных визуальных признаках формируют иное общее зрительное впечатление. В то же время различия в отдельных элементах не исключают признания обозначений сходными, если в целом они воспринимаются потребителем как визуально близкие.

При оценке сходства буквенных обозначений рекомендуется учитывать степень известности соответствующего буквенного обозначения. Если буквенное обозначение приобрело широкую известность в качестве товарного знака или иного средства индивидуализации (например, **BMW, KFC, IBM, LG**), использование тождественного либо сходного по визуальному восприятию буквенного обозначения, даже при наличии отдельных графических отличий, может вызывать у потребителя ассоциации с правообладателем. В таких случаях вероятность возникновения подобных ассоциаций подлежит учету при комплексной оценке сходства обозначений.

При оценке сходства буквенных обозначений также рекомендуется учитывать количество входящих в них букв. В обозначениях, состоящих из двух или трех букв, каждая буква оказывает существенное влияние на общее зрительное восприятие, поэтому различие даже в одном символе может иметь определяющее значение при оценке сходства. В обозначениях, состоящих из четырех и более букв (не образующие словесный характер), большее значение приобретают последовательность букв, структура, композиция и общее визуальное впечатление. При этом совпадение нескольких букв либо их последовательности само по себе не является достаточным основанием для признания обозначений сходными и должно оцениваться в совокупности с другими визуальными признаками.

Определение сходства изобразительных и объемных обозначений и изобразительных элементов в комбинированных, изобразительных и объемных обозначениях.

Изобразительные либо объемные обозначения **изобразительных элементов в комбинированных, изобразительных и объемных обозначениях** сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и (или) объемные элементы;
- с объемными обозначениями.

Сходство изобразительных либо объемных обозначений определяется на основании следующих характеристик:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение (схожие ассоциации);
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные характеристики могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо, если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как, именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку при зрительном восприятии осмотр объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений следует основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Сходство сочетаний цветов, тонов изобразительных и объемных обозначений является вспомогательным признаком. Указанное сходство играет основную роль, как правило, при сравнении изобразительных обозначений, представляющих собой не конкретное изображение, а сочетание различных цветов и тонов, т.к. отличительная способность таких обозначений основывается именно на определенном сочетании цветов и/или тонов.

При сопоставлении изобразительных и объемных обозначений следует учитывать значимость составляющих эти обозначения элементов. При определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции. В частности, к выводу о сходстве сравниваемых обозначений может привести тождество или сходство следующих элементов этих обозначений:

- пространственно-доминирующих;
- акцентирующих на себе внимание при восприятии обозначений (в первую очередь, к таким обозначениям относятся изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр при условии их доминирования в составе обозначения);
- легко запоминающихся (к примеру, симметричные элементы, элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Примеры сходства до степени смешения изобразительных/объемных обозначений



Определение сходства комбинированных обозначений

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, приведенные в разделах настоящих Рекомендаций.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Для определения сходства, в первую очередь, сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, не являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общей композиции обозначения. При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента

комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, признаются сходными.

Примеры сходства до степени смешения словесного обозначения и комбинированного обозначения, включающее сходный словесный элемент



BOOM



ARSENAL



SmartCloud



ТУЛПАР

ТУЛПАР



SAUVAGE
САВАЖ



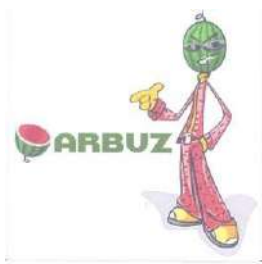
БУФЕТ



ЛЕПИМ ВАРИМ
— Пельмени-да-куманыя —



LUXOS



Arbooz



TODO



PEPPER



NEXEN НЕКСЕН

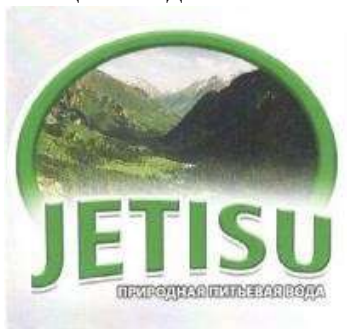


Иммунити
ImmuniTEA



FAUST

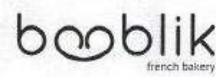
Примеры сходства до степени смешения комбинированных обозначений, включающие сходный словесный/изобразительный элемент







FIRM FILTER



Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

При установлении тождества или сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений, сравниваемые комбинированные обозначения могут быть признаны сходными при различии их словесных элементов.

Примеры сходства до степени смешения комбинированных обозначений, в которых словесные элементы различны





Вместе с тем, следует учитывать, что значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначения его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей.

При проведении экспертизы следует учитывать, что имеются изобразительные элементы, часто используемые в товарных знаках разными лицами, утратившие в связи с этим различительную способность (например, изображение земного шара, пятиконечной звезды).

Частое использование в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента. Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях тождественных или сходных до степени смешения изображений земного шара не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения.

Примеры использования в обозначениях изображения земного шара



Пример несходных обозначений, в которых использованы сходные шрифты



К примеру, не является основанием для признания комбинированных обозначений сходными до степени смешения использование в написании словесных элементов тождественных или сходных до степени смешения шрифтов, поскольку доминирующим при восприятии таких обозначений является словесный элемент, и именно он играет главную роль в индивидуализации товара.

Необходимо учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов, сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено. Поэтому, при оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться также и ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями.

Определение однородности товаров и (или) услуг

В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 7 Закона не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

- с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан либо охраняемыми на территории Республики Казахстан в силу международных договоров, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими другому лицу, в отношении однородных товаров или услуг, либо с тождественными товарными знаками того же лица в отношении тех же товаров или услуг, за исключением товарных знаков, регистрация которых признана недействительной или прекращена в соответствии с главой 6 Закона;

- с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров или услуг (за исключением отозванных заявок и заявок, по которым делопроизводство прекращено), либо с тождественными обозначениями того же лица в отношении тех же товаров или услуг.

При определении однородности товаров и (или) услуг устанавливается возможность возникновения у потребителя представления о том, что соответствующие товары или услуги происходят от одного производителя (исполнителя) либо экономически связанных между собой лиц.

При оценке однородности товаров могут учитываться следующие признаки:

- род (вид) товаров;
- назначение (область применения и выполняемые функции);
- потребительские свойства;
- вид материала, из которого изготовлены товары;
- взаимозаменяемость или взаимодополняемость товаров;
- условия реализации;
- круг потребителей;

иные обстоятельства, имеющие значение для конкретного случая.

Указанные признаки могут оцениваться как по отдельности, так и в совокупности.

Под назначением товара понимаются область его применения и выполняемые им функции.

Например, химические продукты для сельского хозяйства (класс 1 МКТУ) и средства для уничтожения вредителей сельского хозяйства (класс 5 МКТУ) могут быть признаны однородными, поскольку применяются в одной сфере деятельности (сельское хозяйство) и относятся к общей группе химических товаров.

Вместе с тем сельскохозяйственные машины и сельскохозяйственные ручные инструменты, как правило, не являются однородными, поскольку относятся к различным родовым группам товаров, отличаются по своему назначению, стоимости, условиям реализации и кругу потребителей.

Дезинфицирующее мыло и дезинфицирующие средства для гигиенических целей также могут быть признаны однородными, поскольку имеют единое назначение — дезинфекцию — и относятся к одной группе химических товаров. Однако аппараты для дезинфекции не являются однородными указанным товарам, поскольку относятся к иной родовой группе — приборам и техническим устройствам.

При оценке однородности товаров с учетом их назначения рекомендуется также принимать во внимание категорию потребителей. В зависимости от характера использования товары условно подразделяются на:

- товары широкого потребления;
- товары производственно-технического назначения;
- товары длительного пользования;
- товары краткосрочного использования;
- товары медицинского назначения.

В отношении товаров широкого потребления при оценке однородности следует применять более строгий подход, поскольку такие товары приобретаются широким кругом потребителей, которые, как правило, обладают меньшей степенью осведомленности о производителях и проявляют меньшую внимательность при выборе товара. Это повышает вероятность возникновения смешения товарных знаков. К данной категории относятся, в частности, продукты питания, косметические и гигиенические товары, одежда, обувь, бытовая утварь, алкогольная и табачная продукция.

Для товаров производственно-технического назначения вероятность смешения обычно ниже, поскольку их приобретателями являются специалисты, обладающие профессиональными знаниями о производителях соответствующей продукции. К таким товарам относятся, например, станки, оборудование, сырье, строительные материалы, измерительные приборы.

При определении однородности следует учитывать также степень внимательности потребителя при выборе товара. В отношении дорогостоящих товаров и товаров длительного пользования (автомобилей, бытовой техники, мебели и др.) потребители, как правило, принимают решение о покупке более осмотрительно, что снижает вероятность смешения.

Напротив, при приобретении товаров повседневного спроса, недорогих товаров или товаров краткосрочного использования (отдельных продуктов питания, косметических и гигиенических средств, канцелярских товаров и т.п.) степень внимательности покупателей обычно ниже, вследствие чего вероятность смешения возрастает.

При оценке признака «вид материала» учитывается изготовление товаров из одного вида материала, даже если сами товары относятся к различным родовым группам.

При проведении экспертизы рекомендуется учитывать примерный перечень корреспондирующих классов МКТУ, содержащих однородные товары и услуги.

1 – 2, 3, 5, 17, 9	17 – 1, 2, 6, 19
2– 1, 3, 17	18-25
3 – 1, 2, 5, 21	19 – 1, 17
5- 1, 3, 10	20- 6
6 – 7, 9, 11, 17, 20, 21	21-3,6
7 – 6, 8, 9, 11, 12	24-25
8-7	25-18, 24
9 – 6, 7, 10, 11, 12	29-30
10-5, 9	30-29
11-6, 7, 9	32-33
12- 7, 9	33-32

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям п.2 ст.7 Закона

Рекомендации по применению пп.1) п.2 ст.7 Закона

Согласно положениям пп.1) п.2 ст.7 Закона «Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, охраняемые в Республике Казахстан, на имя других лиц при условии их более раннего приоритета».

Проводя проверку соблюдения требованиям п.1 ст.8 Патентного Закона Республики Казахстан, нужно исходить из того, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия.

Промышленные образцы следует учитывать только при экспертизе отдельных видов обозначений, а именно: объемных обозначений, комбинированных обозначений, включающих объемный элемент (например, форму товара или упаковки, а также обозначений, представляющих

собой этикетки и полиграфические упаковки. При проведении экспертизы проводится поиск в национальной базе данных среди промышленных образцов по соответствующим классам Международной классификации промышленных образцов (МКПО) по ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию промышленных образцов в экспертную организацию на имя третьих лиц, имеющих более ранний приоритет.

Необходимость проведения проверки в отношении промышленных образцов обусловлена тем, что трехмерным (объемным) объектам, этикеткам и полиграфическим упаковкам может быть предоставлена правовая охрана как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцов, в результате чего может возникнуть столкновение.

При этом, так как правовая охрана промышленного образца распространяется на внешний вид, форму изделия, предлагаем не признавать сходными до степени смешения со словесными, буквенными, цифровыми и изобразительными элементами, указанными на этикетках, кроме как выпуклых логотипов и названий на изделии.

Примеры сходных до степени смешения промышленных образцов и товарных знаков

Промышленные образцы	Товарные знаки
	



Примеры не сходных до степени смешения промышленных образцов и товарных знаков



Рекомендации по применению пп.3) п.2 ст.7 Закона

При применении подпункта 3) пункта 2 статьи 7 Закона следует учитывать, что целью данной нормы является предотвращение регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих объекты авторского права без согласия правообладателя.

Само по себе совпадение заявленного обозначения с названием произведения либо элементом произведения не является безусловным основанием для отказа в регистрации. В каждом случае эксперту необходимо установить наличие совокупности обстоятельств, свидетельствующих о возможном нарушении авторских прав.

При проведении экспертизы рекомендуется учитывать следующие критерии:

- является ли произведение известным в Республике Казахстан на дату подачи заявки;
- воспроизводит ли заявленное обозначение полностью либо в существенной части название произведения, само произведение искусства или его узнаваемый фрагмент;

- носит ли совпадение самостоятельный характер либо обусловлено использованием общеупотребительных слов, выражений, исторических фактов или иных элементов, не обладающих самостоятельной авторско-правовой охраной;

- имеются ли сведения о правообладателе произведения и представлены ли заявителем документы, подтверждающие наличие соответствующего разрешения либо перехода имущественных авторских прав.

В случаях, когда по результатам экспертизы имеются основания полагать, что заявленное обозначение воспроизводит название известного произведения литературы, науки, искусства либо известное произведение искусства или его фрагмент, эксперту рекомендуется направлять заявителю запрос в соответствии с пунктом 21 Правил.

В запросе целесообразно предложить заявителю представить пояснения и (или) документы, подтверждающие отсутствие нарушения авторских прав, в частности:

- согласие автора либо иного правообладателя на использование соответствующего объекта;

- документы, подтверждающие переход имущественных авторских прав;

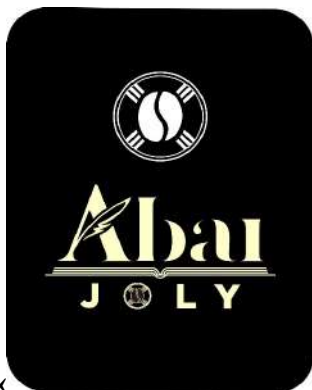
- сведения о прекращении срока действия имущественных авторских прав (при наличии соответствующих оснований);

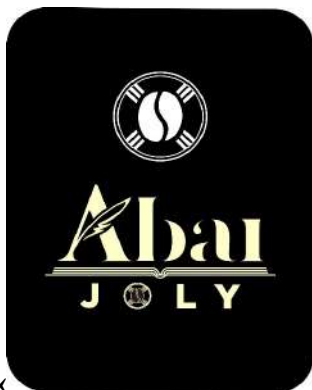
- иные документы, подтверждающие правомерность использования заявленного обозначения.

При оценке ответа на запрос эксперту следует исходить из того, что предметом проверки является не разрешение гражданско-правового спора об авторстве, а наличие достаточных оснований для вывода о соответствии либо несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 3) пункта 2 статьи 7 Закона.

При отсутствии представленных заявителем доказательств, подтверждающих правомерность использования объекта авторского права, а также при наличии достаточных сведений о том, что заявленное обозначение воспроизводит охраняемый объект авторского права без согласия правообладателя, эксперт вправе сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 3) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан.

Пример предотвращения регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих названия известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав



По заявленному обозначению «» экспертизой направлен запрос:

«Согласно подпункта 3 пункта 2 статьи 7 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) не регистрируются в качестве товарных знаков названия известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав.

Заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит название известного романа Мухтара Ауэзова «Абай жолы», описывающий жизнь казахского поэта Абая Кунанбаева. «Путь Абая» широко известен в Казахстане и далеко за его пределами.

В связи с этим, с целью исключения нарушения авторских прав, заявителю необходимо представить согласие наследников автора на использование название произведения в качестве товарного знака».

Ввиду отсутствия ответа на запрос, заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака.



Аналогичный отказ вынесен по заявленному обозначению «», который воспроизводит фрагмент детского мультфильма «Синий трактор», а именно изображение стилизованного трактора, режиссером, продюсером, автором идеи которого является Артур Днепровский Вячеславович.

Рекомендации по применению пп.4) п.2 ст.7 Закона

При проведении экспертизы заявленного обозначения следует установить, не воспроизводит ли оно фамилию, имя, псевдоним, производные от них, портрет или факсимиле физического лица. При этом необходимо учитывать, что регистрация таких обозначений не допускается в случае нарушения личных неимущественных прав соответствующих лиц, их наследников или правопреемников.

В случае возникновения сомнений относительно правомерности использования в заявленном обозначении фамилии, имени, псевдонима, портрета либо факсимиле физического лица заявителю направляется запрос с предложением представить документы или пояснения, подтверждающие наличие права на использование соответствующего обозначения. Такими документами могут являться согласие физического лица, его наследников или правопреемников, а также иные документы, подтверждающие законность использования соответствующего объекта.

Если заявленное обозначение воспроизводит фамилию, имя, псевдоним, портрет или факсимиле лица, являющегося достоянием истории и культуры Республики Казахстан, эксперту следует инициировать получение соответствующего согласования в порядке, установленном Правилами. Для этого экспертной организацией направляется обращение в уполномоченный орган в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров для последующего согласования с уполномоченным органом в области культуры вопроса о возможности использования такого обозначения в качестве товарного знака.

При оценке заявленного обозначения эксперту необходимо учитывать совокупность обстоятельств, в том числе возможность идентификации конкретного лица, степень известности такого лица, а также наличие документов, подтверждающих правомерность использования соответствующего обозначения. При отсутствии документов, подтверждающих наличие согласия либо иного законного основания для использования обозначения, эксперт вправе сделать вывод о его несоответствии требованиям законодательства.

Пример регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан

Заявленным обозначениям предоставлена правовая охрана на основании нотариального согласия наследника.



Отдельные вопросы, связанные с предоставлением согласия автора либо иного правообладателя на использование соответствующего объекта

При проведении экспертизы заявленного обозначения эксперту необходимо учитывать, что регистрация обозначений, воспроизводящих объекты авторских и смежных прав, а также фамилии, имена, псевдонимы, производные от них, портреты и факсимиле физических лиц, допускается только при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части охраны авторских и личных неимущественных прав.

Если в ходе экспертизы у эксперта возникают основания полагать, что заявленное обозначение либо его отдельные элементы воспроизводят название известного в Республике Казахстан произведения литературы, науки или искусства, известное произведение искусства либо его фрагмент, а также фамилию, имя, псевдоним, производные от них, портрет или факсимиле физического лица, заявителю направляется запрос в порядке, предусмотренном пунктом 21 Правил.

Целью направления запроса является выяснение обстоятельств правомерности использования соответствующего объекта в составе заявленного обозначения, а также предоставление заявителю возможности представить документы, подтверждающие наличие законных оснований для его использования.

В ответ на запрос заявитель вправе представить письменное согласие автора, исполнителя, иного правообладателя либо физического лица, чьи фамилия, имя, псевдоним, портрет или факсимиле воспроизводятся в заявленном обозначении. В случае смерти такого лица письменное согласие представляется его наследниками либо иными правопреемниками, если соответствующие права перешли к ним в установленном законодательством порядке.

Письменное согласие должно быть представлено лицом, обладающим соответствующими правами на дату рассмотрения заявки, и должно однозначно подтверждать согласие на использование конкретного объекта в составе заявленного обозначения в целях его регистрации в

качестве товарного знака. При необходимости эксперт вправе оценить представленные документы на предмет их относимости и достаточности для подтверждения наличия соответствующих прав.

При этом письменное согласие физических лиц на использование их фамилий, имен, псевдонимов, производных от них, портретов или факсимиле в составе товарного знака должно быть нотариально удостоверено.

В случае если заявитель не представил ответ на запрос в установленный срок либо представленные документы не подтверждают наличие права на использование соответствующего объекта, эксперт принимает решение исходя из имеющихся материалов заявки. При отсутствии сведений, подтверждающих правомерность использования объекта, выносится экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака по соответствующему основанию.

Рекомендации по применению п.3 ст.7 Закона

Основанием для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего достояние истории и культуры Республики Казахстан, является отсутствие согласования его с уполномоченным органом в области культуры.

При рассмотрении заявленного обозначения, воспроизводящего объекты, являющиеся достоянием истории и культуры Республики Казахстан, эксперту следует учитывать, что обязательным условием его регистрации в качестве товарного знака является наличие согласования уполномоченного органа в области культуры.

В случае выявления такого обозначения экспертной организацией в установленном порядке направляется обращение в уполномоченный орган в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров для получения согласования с уполномоченным органом в области культуры.

При принятии решения по заявке эксперт исходит из результатов полученного согласования. Отсутствие согласования уполномоченного органа в области культуры является самостоятельным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части воспроизведения объектов, являющихся достоянием истории и культуры Республики Казахстан.

При этом эксперту следует учитывать, что оценка того, относится ли конкретный объект к достоянию истории и культуры Республики Казахстан, осуществляется с учетом законодательства Республики Казахстан в сфере охраны историко-культурного наследия, а также позиции уполномоченного органа в области культуры.

Рекомендации по применению положений, касающихся пункта 2 статьи 12 Закона

Согласно п.2 ст.12 Закона «В случае принятия заявки экспертной организацией проводится полная экспертиза, по результатам которой заявителю направляется экспертное заключение о регистрации, предварительной частичной регистрации или предварительном отказе в регистрации товарного знака».

Предварительное заключение об отказе в регистрации товарного знака и заключение с дискламацией/частичной регистрацией позволяет заявителю в трехмесячный срок с даты получения заключения представить мотивированное возражение в РГП «НИИС».

Возражение на предварительное заключение об отказе в регистрации товарного знака и заключение с дискламацией/частичной регистрацией составляется в произвольной форме, в котором указываются аргументы для пересмотра заключения.

К возражению должен прилагаться документ об оплате за рассмотрение возражения на заключение о предварительном отказе в регистрации, с дискламацией/частичной регистрацией. При отсутствии документа, подтверждающего оплату, экспертной организацией выставляется счет на оплату. При непредставлении документа об оплате за подачу возражения на заключение о

предварительном отказе в регистрации, с дискламацией/частичной регистрацией в течении 1 месяца с даты выставления счета возражение экспертизой не будет принято к рассмотрению.

Срок представления возражения может быть продлен по ходатайству заявителя не более чем на шесть месяцев.

Пропущенный заявителем срок для предоставления возражения, может быть восстановлен по ходатайству заявителя, поданному в течение двух месяцев со дня истечения этого срока.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем одновременно с возражением, или с ходатайством о продлении срока его представления.

К ходатайствам о продлении срока подачи возражения восстановлении пропущенного заявителем срока прилагается документ об оплате. При отсутствии документа, подтверждающего оплату, экспертной организацией выставляется счет на оплату. При непредставлении документа об оплате ходатайства к рассмотрению не принимаются.

После рассмотрения возражения на предварительное заключение об отказе в регистрации товарного знака или заключение с дискламацией/частичной регистрацией экспертной организацией принимается решение и выносится окончательное заключение.

Требование к письму–согласию, в соответствии с п.1 ст.7 Закона

Регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров или услуг, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пп.1, 2 и 3 п.1 ст.7 Закона, допускается при предоставлении согласия владельца товарного знака.

Документальное подтверждение согласия владельца товарного знака на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее- письмо-согласие) составляется в произвольной форме и представляется в подлиннике.

Письмо-согласие может быть признано подтверждающим согласие, если в нем указаны следующие сведения:

- полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют идентифицировать в качестве владельца противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, юридический адрес, указание на место жительства, номер регистрации товарного знака, название товарного знака);

- полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (его наименование/имя, юридический адрес, указание на место жительства);

- выражение согласия владельца товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием номера заявки, если он присвоен, заявленное обозначение, перечень товаров и/или услуг, в отношении которых владелец товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- дату составления документа и подпись уполномоченного лица.

В случае, если владельцем товарного знака является юридическое лицо, то, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью организации. Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если владелец – физическое лицо, то подпись должна быть нотариально удостоверена.

Нотариальному заверению подлежат так же последующие письма-согласия, представленные в ответ на запрос или по инициативе заявителя.

Если письмо-согласие подписано представителем, к нему прилагается доверенность.

Письмо-согласие представляется на казахском или русском языках. Если документы представлены на другом языке, то заявитель или его представитель по доверенности представляет в месячный срок их перевод на казахский или русский язык.

Письменное согласие владельца представляется по каждой заявке отдельно.

Заключение

Формирование единой методики проверки заявленных на регистрацию обозначений является актуальной и практически значимой задачей, напрямую влияющей на качество экспертной деятельности в системе интеллектуальной собственности.

Разработка данного Руководства позволила регламентировать основные рекомендации по проверке заявленного обозначения, а также определить порядок рассмотрения данных обозначений на уровне организаций разработчиков и рабочего органа по проведению предварительной и полной экспертизы по товарным знакам, а также с целью применения при подаче заявки и экспертизе обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарного знака.

Руководство предназначено для сотрудников экспертной организации РГП «НИИС», патентных поверенных, а также для заинтересованных лиц.

Список использованных источников

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883г.);
2. [Найробский договор об охране олимпийского символа](#);
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);
4. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2026 г.);
6. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименований мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-І (с изменениями от 25.01.2026г.);
7. Патентный закон Республики Казахстан;
8. Закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»;
9. Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки. Приказ Министерства юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349 (с изменениями от 28.04.2026 г.).