

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

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

Проект от 28.10.2026

**город Астана
2026**

Перечень сокращений, условных обозначений, символов	5
Понятия, используемые в Руководстве	6
Введение	7
РАЗДЕЛ I. Прием заявки на регистрацию товарного знака	8
РАЗДЕЛ II. Предварительная экспертиза. Публикация заявок	9
ГЛАВА 1. Общие положения и порядок проведения предварительной экспертизы	9
1.1. Общие положения	9
1.2. Сроки проведения предварительной экспертизы	9
1.3. Порядок проведения предварительной экспертизы	9
1.4. Направление запроса и рассмотрение дополнительных материалов	10
1.5. Продление и восстановление сроков. Отзыв заявки	10
1.6. Результаты предварительной экспертизы	11
ГЛАВА 2. Проверка правильности оформления представленных документов заявки	11
ГЛАВА 3. Проверка перечня товаров и услуг	12
3.1. Общие положения	12
3.2. Порядок проверки перечня товаров и услуг	13
3.3. Уточнение наименований товаров и услуг	13
3.4. Исправление неправильной классификации товаров и услуг	14
3.5. Недопустимость расширения первоначального перечня	14
3.6. Исключение излишних уточнений	14
3.7. Особенности проверки услуг 35 класса МКТУ	14
3.8. Направление запроса по результатам проверки перечня	15
3.9. Касательно порядка определения количества наименований товаров и услуг	15
ГЛАВА 4. Публикация заявок прошедших предварительную экспертизу	17
РАЗДЕЛ III. Полная экспертиза обозначений	18
ГЛАВА 1. Общие положения и порядок проведения полной экспертизы	18
1.1. Сроки проведения полной экспертизы	18
1.2. Порядок проведения полной экспертизы	18
ГЛАВА 2. Проверка по абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака	18
2.1. Общие положения	19
2.2. Различительная способность	19
2.3. Практический подход к проведению экспертизы	20
2.4. Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида	20
2.5. Особенности оценки обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков	21
2.6. Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами	22
2.7. Обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, место и время их производства или сбыта, а также место оказания услуг	25

2.8. Обозначения, имеющие прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются	28
2.9. Отдельные вопросы по проведению экспертизы обозначений, содержащие два и более слов	28
2.10. Слитные словесные обозначения	29
2.11. Слитные словесные обозначения, выделенные различными графическими средствами	30
2.12. Обозначения воспроизводящие международные непатентуемые наименования (далее – МНН) лекарственных средств или их основы	30
2.13. 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.	31
2.14. Отдельные вопросы по проведению экспертизы обозначений, содержащих гербы и флаги	34
2.15. Использование в составе товарного знака неохраноспособных элементов	34
2.16. Рекламные выражения	35
2.17. Определение доминирующего положения	35
2.18. Обозначения в оригинальном графическом исполнении	35
2.19. Приобретение различительной способности	37
2.20. Способность введения 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	38
2.20.1. Обозначения ложные или способные ввести в заблуждение относительно товара или услуги	39
2.20.2. Способность введения в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги	39
2.20.3. Введение в заблуждение относительно места производства товара	43
2.21. Особенности экспертизы обозначений содержащие географические объекты.	45
2.22. Обозначения, формально указывающие на истинное место производства товара, но создающие ошибочное представление о его географическом происхождении	45
2.23. 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	46
2.21. Обозначения, противоречащие по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали	47
ГЛАВА 3. Проверка по иным основаниям для отказа в регистрации товарного знака	49
3.1. Общие положения	49
3.2. Порядок проведения проверки	50
3.3. Понятие тождества и сходства до степени смешения	50
3.4. Определение сходства словесных обозначений	52

3.4.1. Определение звукового сходства словесных обозначений	53
3.4.2. Определение графического сходства словесных обозначений	55
3.4.3. Определение семантического (смыслового) сходства словесных обозначений	55
3.5. Определение сходства буквенных и цифровых элементов	57
3.6. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений и изобразительных элементов в комбинированных, изобразительных и объемных обозначениях.	58
3.7. Определение сходства комбинированных обозначений	60
3.8. Определение однородности товаров и (или) услуг	67
3.9. Особенности оценки сходства обозначений с серией товарных знаков	70
3.10. Особенности оценки сходства обозначений с общеизвестным товарным знаком	71
3.11. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение охраняемых промышленных образцов	72
3.12. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение объектов авторского права	74
3.13. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение фамилий, имен, псевдонимов, портретов и факсимиле физических лиц	75
3.14. Отдельные вопросы, связанные с предоставлением согласия автора либо иного правообладателя на использование соответствующего объекта	76
3.15. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение объектов, являющихся достоянием истории и культуры Республики Казахстан	77
ГЛАВА 4. Порядок вынесения экспертных заключений и рассмотрения возражений заявителя	78
4.1. Заключения по результатам экспертизы	78
4.2. Порядок рассмотрения возражений	78
4.3. Требования к письменному согласию владельца противопоставленного товарного знака	79
Заключение	79
Список использованных источников	81

Перечень сокращений, условных обозначений, символов

РК	Республика Казахстан
МЮ РК	Министерство юстиции Республики Казахстан
КИС МЮ РК	Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан
РГП «НИИС»	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности»
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
МКТУ	Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков
МОК	Международный олимпийский комитет
МНН	Международное непатентуемое наименование лекарственного средства
MGS	Madrid Goods & Services Manager — «Менеджер товаров и услуг», справочный ресурс ВОИС
ТРИПС (TRIPS)	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ВТО	Всемирная торговая организация
ООН	Организация Объединенных Наций
WIPO	World Intellectual Property Organization — Всемирная организация интеллектуальной собственности
IPDL	Intellectual Property Digital Library — цифровая библиотека интеллектуальной собственности

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;

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

Коллективный товарный знак – это товарный знак ассоциации (союза) или иного объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее – объединение), служащий для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или иными характеристиками.

Международная классификация товаров и услуг – классификация, принятая Ницким соглашением от 15 июня 1957 года с последующими изменениями и дополнениями

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;

Патентные поверенные – граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией;

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. Функции экспертной организации осуществляет Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

Введение

Настоящее Руководство по проведению экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков (далее — Руководство), разработано в целях обеспечения единообразного применения законодательства Республики Казахстан при проведении экспертизы заявленных обозначений, а также формирования общих методических подходов к оценке их охраноспособности.

Правовую основу Руководства составляют Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон), в частности статьи 5, 6, 7, 8 и 9, Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров, утвержденные приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349 (далее — Правила), а также международные договоры, участницей которых является Республика Казахстан.

При разработке Руководства учтены практика проведения экспертизы в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (далее — РГП «НИИС»), практика рассмотрения возражений Апелляционным советом, судебная практика по спорам, связанным с товарными знаками, а также международный опыт в области экспертизы товарных знаков.

Руководство содержит методические разъяснения по вопросам оценки различительной способности обозначений, выявления неохраноспособных элементов, установления обстоятельств, способных ввести потребителей в заблуждение, а также определения тождества и сходства до степени смешения с товарными знаками других лиц, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию, в том числе охраняемыми в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами, и общеизвестными товарными знаками.

Руководство предназначено для экспертов РГП «НИИС», патентных поверенных, заявителей и иных заинтересованных лиц. Его положения могут использоваться при проведении экспертизы, подготовке заявок на регистрацию товарных знаков и оценке соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства.

Положения Руководства носят рекомендательный характер. Руководство не является нормативным правовым актом и не может применяться в качестве самостоятельного правового основания для принятия решений по результатам экспертизы заявленных обозначений.

В случае расхождений между положениями Руководства и нормами Закона, Правил или иных нормативных правовых актов Республики Казахстан применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

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 следует признать 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).

Вышеуказанный порядок приема-передачи заявок на товарные знаки отражен в Регламенте документирования и взаимодействия структурных подразделений и филиала РГП «НИИС».

РАЗДЕЛ II. Предварительная экспертиза. Публикация заявок

ГЛАВА 1. Общие положения и порядок проведения предварительной экспертизы

1.1. Общие положения

Предварительная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака проводится экспертной организацией в соответствии со статьями 9, 10 и 11 Закона, Правилами и применимыми международными договорами Республики Казахстан.

Предварительная экспертиза направлена на проверку содержания заявки, комплектности и правильности оформления заявочных документов, а также соответствия представленных сведений установленным требованиям.

Предварительная экспертиза проводится после подтверждения оплаты в установленном размере и порядке.

1.2. Сроки проведения предварительной экспертизы

Предварительная экспертиза проводится в течение одного месяца с даты подачи заявки в экспертную организацию.

При направлении заявителю запроса срок проведения предварительной экспертизы продлевается на три месяца с даты направления запроса.

При подаче ходатайства о проведении ускоренной экспертизы применяются следующие сроки:

десять рабочих дней — при подаче ходатайства одновременно с заявкой;

семь рабочих дней — при поступлении ходатайства после подачи заявки.

Сроки проведения ускоренной экспертизы исчисляются с учетом условий, предусмотренных Правилами, в том числе положений о приостановлении их течения.

1.3. Порядок проведения предварительной экспертизы

В ходе предварительной экспертизы эксперт осуществляет:

- проверку содержания заявки, наличия необходимых сведений и соответствия представленных документов требованиям Закона и Правил;

- проверку комплектности заявки и правильности оформления прилагаемых документов;

- проверку заявленного приоритета и документов, подтверждающих право на его установление, в соответствии со статьей 10 Закона;

- проверку соответствия перечня товаров и услуг действующей редакции Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), а при необходимости — его уточнение в установленном порядке;

- определение классификационных кодов изобразительных элементов заявленного обозначения в соответствии с Венской классификацией изобразительных элементов товарных знаков.

При наличии соответствующих обстоятельств дополнительно проверяются:

- устав коллективного знака — при подаче заявки на регистрацию коллективного товарного знака;

- доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или иного представителя, — в случаях, предусмотренных законодательством;

- перевод документов, представленных на языке, отличном от казахского или русского;

- копия первой заявки и иные необходимые сведения — при испрашивании конвенционного приоритета;

- документы, подтверждающие правомерность испрашивания выставочного приоритета, — при наличии соответствующего требования заявителя.

Проверка указанных документов проводится с учетом требований к их представлению, содержанию и оформлению, установленных законодательством Республики Казахстан.

1.4. Направление запроса и рассмотрение дополнительных материалов

Если в ходе предварительной экспертизы выявлены недостатки, препятствующие дальнейшему рассмотрению заявки, экспертная организация направляет заявителю запрос о представлении дополнительных материалов или уточняющих сведений.

В запросе указываются выявленные недостатки, необходимые документы или сведения, а также соответствующие положения законодательства, на основании которых они запрашиваются.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев с даты направления запроса.

Делопроизводство по заявке приостанавливается с даты направления запроса до получения ответа на него.

В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов либо ходатайства о продлении срока ответа делопроизводство прекращается, а заявка считается отозванной.

При рассмотрении поступивших материалов эксперт проверяет, не изменяют ли они заявку по существу.

К изменениям заявки по существу относятся, в частности:

- включение в заявку товаров или услуг, не указанных в первоначально представленном перечне;

- внесение существенных изменений в заявленное обозначение, изменяющих его первоначальное восприятие.

Дополнительные материалы, изменяющие заявку по существу, не принимаются к рассмотрению в рамках поданной заявки. Такие материалы могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

1.5. Продление и восстановление сроков. Отзыв заявки

В соответствии с подпунктами 4) и 5) статьи 13 Закона заявитель вправе ходатайствовать:

- о продлении установленного срока представления ответа на запрос — не более чем на шесть месяцев;

- о восстановлении пропущенного срока — не позднее двух месяцев со дня его истечения.

Рассмотрение соответствующих ходатайств осуществляется в порядке и на условиях, установленных Законом и Правилами.

Заявитель также вправе отозвать заявку на любом этапе экспертизы в установленном порядке.

1.6. Результаты предварительной экспертизы

Если по результатам предварительной экспертизы установлено соответствие заявки требованиям законодательства, экспертная организация направляет заявителю уведомление о принятии заявки к рассмотрению.

Уведомление оформляется в соответствии с требованиями Правил и содержит установленные сведения о заявке, включая ее регистрационный номер, дату подачи и приоритет.

В случае выявления обстоятельств, препятствующих принятию заявки к рассмотрению, применяются предусмотренные законодательством процедуры направления запроса либо прекращения делопроизводства.

После положительного завершения предварительной экспертизы сведения о заявке подлежат публикации в бюллетене в порядке и сроки, установленные статьей 11-1 Закона, а заявка переходит к последующим стадиям рассмотрения.

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;
- 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 течение 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.

В случае, если заявка содержит перечень товаров и услуг на русском/казахском и на иностранном языке, заявителю следует направить запрос об исключении перечня на иностранном языке.

Исключение перечня товаров и услуг на иностранном языке обусловлено необходимостью предотвращения возможных расхождений в толковании объема правовой охраны товарного знака, а также ошибок перевода, допускаемых заявителями, что подтверждается сложившейся практикой экспертизы. Кроме того, указание перечня товаров и услуг на английском языке законодательством Республики Казахстан не предусмотрено.

ГЛАВА 3. Проверка перечня товаров и услуг

3.1. Общие положения

Проверка перечня товаров и услуг осуществляется в соответствии с Законом, Правилами и действующей на дату подачи заявки редакцией Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ).

При проведении проверки эксперт руководствуется официальной редакцией МКТУ, опубликованной на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) — <https://nclpub.wipo.int/>.

В качестве дополнительных справочных ресурсов могут использоваться международная база данных ВОИС «Менеджер товаров и услуг» (MGS) — <https://webaccess.wipo.int/mgs/>, а также иные справочные материалы, в том числе МКТУ.info. При наличии расхождений приоритет имеют положения применимой редакции МКТУ и требования законодательства Республики Казахстан.

Основной целью проверки является установление правильности классификации товаров и услуг, а также обеспечение ясности и точности их наименований, позволяющих определить объем испрашиваемой правовой охраны товарного знака.

3.2. Порядок проверки перечня товаров и услуг

В ходе проверки эксперт устанавливает:

Ясность и точность наименований — позволяют ли используемые заявителем термины однозначно определить соответствующие товары или услуги;

Правильность классификации — соответствуют ли заявленные товары и услуги классам МКТУ, к которым они отнесены;

Полноту и определенность формулировок — не содержатся ли в перечне неопределенные или чрезмерно общие наименования, не позволяющие установить конкретный вид товаров или услуг;

Допустимость уточнений — не приводят ли предлагаемые изменения к расширению первоначально заявленного перечня товаров и услуг.

Если перечень соответствует установленным требованиям, он принимается для дальнейшего рассмотрения.

При выявлении недостатков эксперт направляет заявителю запрос с указанием выявленных несоответствий и предложением уточнить соответствующие формулировки.

При необходимости в запросе может быть приведен рекомендуемый вариант наименования товара или услуги, соответствующий МКТУ.

3.3. Уточнение наименований товаров и услуг

Наименования товаров и услуг должны быть изложены ясно и точно, чтобы можно было определить их содержание и принадлежность к соответствующему классу МКТУ.

Использование обобщенных наименований допускается, если они имеют определенное значение и позволяют идентифицировать соответствующую категорию товаров или услуг.

Вместе с тем наименования, охватывающие различные виды товаров или услуг, относящиеся к нескольким классам МКТУ, требуют конкретизации.

Например, формулировка «экипировка для альпинизма» является недостаточно определенной, поскольку может включать различные товары:

06 класс — крюки альпинистские металлические;

18 класс — палки для альпинизма;

25 класс — одежда, обувь и головные уборы;

28 класс — отдельные виды спортивного и альпинистского снаряжения.

В данном случае эксперту следует предложить заявителю уточнить конкретные виды товаров с последующим отнесением их к соответствующим классам МКТУ.

При этом уточнение должно осуществляться в пределах первоначально заявленного перечня и не приводить к его расширению.

3.4. Исправление неправильной классификации товаров и услуг

Если заявленный товар или услуга ошибочно отнесены к определенному классу МКТУ, эксперт устанавливает правильный класс и предлагает заявителю внести соответствующее исправление.

Например, заявлен перечень:

33 класс — «алкогольные напитки, включая пиво, вино и спирт рисовый».

Поскольку пиво относится к 32 классу МКТУ, эксперту следует предложить заявителю выделить данный товар и отнести его к соответствующему классу.

При этом исправление классификации первоначально заявленного товара не должно рассматриваться как включение нового товара в заявку.

В случае необходимости добавления класса МКТУ применяются установленные требования к оплате и внесению изменений в материалы заявки.

Следует учитывать, что исправление классификации не должно сопровождаться изменением существа первоначально заявленного товара или услуги.

Например, товар «чай», заявленный в 30 классе МКТУ, не может быть заменен на «чаи лекарственные», относящиеся к 05 классу, поскольку такое изменение затрагивает не только классификацию, но и содержание первоначально заявленного товара.

3.5. Недопустимость расширения первоначального перечня

При уточнении перечня товаров и услуг не допускается включение новых товаров или услуг, которые не были охвачены первоначально заявленным перечнем.

Необходимо разграничивать:

- уточнение — конкретизацию первоначально заявленного товара или услуги без расширения их содержания;
- исправление классификации — отнесение первоначально заявленного товара или услуги к правильному классу МКТУ;
- расширение перечня — включение новых товаров или услуг, не охваченных первоначальной заявкой.

Допустимость изменений определяется исходя из содержания первоначально заявленного перечня, а не исключительно из номера класса МКТУ.

3.6. Исключение излишних уточнений

При проверке перечня эксперт обращает внимание на наличие сведений, которые не определяют вид товара или услуги и затрудняют однозначное толкование перечня.

К таким сведениям могут относиться коммерческие наименования, обозначения моделей, отдельные технические параметры и иные характеристики, не являющиеся необходимыми для идентификации товара.

Например, вместо формулировки «кирпич „Ромашка“ 30/30», где «Ромашка» является заявленным товарным знаком, а «30/30» обозначает параметры изделия, может быть предложено наименование «кирпичи строительные».

При этом технические характеристики не подлежат исключению автоматически, если они имеют существенное значение для определения конкретного вида товара или его правильной классификации.

3.7. Особенности проверки услуг 35 класса МКТУ

При проверке перечня услуг 35 класса МКТУ, связанных с розничной и оптовой торговлей, эксперт устанавливает, позволяют ли заявленные формулировки однозначно определить товары, в отношении которых оказываются соответствующие услуги.

Указание исключительно номеров классов МКТУ без конкретизации товаров не позволяет в достаточной степени определить содержание заявленных услуг.

В таких случаях заявителю направляется запрос с предложением уточнить перечень путем указания конкретных товаров или их однозначно определяемых категорий.

Например, вместо формулировки «услуги по розничной продаже товаров 14, 25 и 26 классов МКТУ» рекомендуется указывать «услуги по розничной торговле ювелирными изделиями, одеждой, обувью, головными уборами и аксессуарами для одежды».

При этом услуги розничной и оптовой торговли могут заявляться независимо от того, включены ли соответствующие товары в перечень других классов МКТУ той же заявки.

Уточнение формулировок должно осуществляться в пределах первоначально заявленного объема услуг, без его расширения.

При оценке таких услуг учитываются пояснения к 35 классу МКТУ, согласно которым соответствующие услуги направлены на обеспечение возможности выбора и приобретения товаров потребителями.

3.8. Направление запроса по результатам проверки перечня

При выявлении неправильной классификации, неясных или неточных формулировок либо иных недостатков перечня эксперт направляет заявителю запрос с указанием:

выявленных несоответствий;

товаров или услуг, требующих уточнения;

рекомендуемых вариантов формулировок, если их возможно определить;

необходимости изменения классификации и добавления соответствующих классов МКТУ;

требований к оплате дополнительных услуг экспертной организации, если такая оплата предусмотрена установленным порядком.

При необходимости отнесения первоначально заявленных товаров или услуг к дополнительным классам МКТУ заявителю следует направить соответствующее уведомление о необходимости оплаты с учетом действующих тарифов.

В случае непредставления ответа на запрос в установленный срок применяются последствия, предусмотренные Законом и Правилами.

3.9 Касательно порядка определения количества наименований товаров и услуг

При определении количества заявленных наименований товаров и (или) услуг РГП «НИИС» руководствуется формулировками, содержащимися в действующей редакции Алфавитного перечня МКТУ. Если формулировка товара и (или) услуги представлена в Алфавитном перечне МКТУ в качестве самостоятельной позиции и имеет индивидуальный шестизначный базовый номер, такая формулировка учитывается как одно самостоятельное наименование.

Например:

«сбор и предоставление статистических данных» - учитывается как одно наименование услуг, так как в Алфавитном перечне МКТУ представлено в качестве самостоятельной позиции и имеет отдельный шестизначный базовый номер: 350100;

«машины и устройства полировальные» - учитывается как одно наименование товара, которое имеет отдельный шестизначный базовый номер: 070308;

«одежда, обувь, головные уборы» — учитывается как три наименования товаров, поскольку каждое из указанных наименований представлено в Алфавитном перечне МКТУ в качестве самостоятельной позиции и имеет отдельный шестизначный базовый номер: «одежда» — 250015, «обувь» — 250080, «головные уборы» — 250012;

аналогично «фрукты и овощи консервированные, замороженные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке» - учитывается как восемь наименования товаров.

Отсутствие у заявленной формулировки индивидуального шестизначного базового номера не влечет ее учета в качестве одного наименования. Количество наименований в таких случаях определяется исходя из смыслового содержания формулировки: если она включает несколько товаров и (или) услуг, имеющих самостоятельное значение, каждое из них учитывается отдельно независимо от способа их объединения, в том числе посредством запятых, союзов «и», «или» либо иных способов.

Например:

«стальные пластины и листы» - может учитываться как два наименования товаров, имеющее самостоятельное значение.

«умные часы и фитнес-браслеты» — учитывается как два наименования товаров, имеющие самостоятельное значение, несмотря на отсутствие указанных формулировок в перечне МКТУ.

«электрические самокаты и гироскутеры» - два самостоятельных наименования товаров.

Если отдельные слова, входящие в состав наименования товаров и (или) услуг, относятся к одному товару или услуге и только **описывают (назначение, свойства, состав, материал, характеристики, способ изготовления товара или оказания услуги)**, такая формулировка считается одним наименованием.

Например:

«молочные продукты с добавлением фруктовых наполнителей» — одно наименование, поскольку дополнительные признаки характеризуют один вид товара.

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 и (или) услуги либо содержит перечень самостоятельных товаров и (или) услуг.

Например:

- молочные продукты, а именно творог, сметана, сыр – три наименования вида товара, имеющих самостоятельное значение;

-молочные продукты, а именно творог - одно наименование товара, имеющее одно самостоятельное значение.

Пунктом 38 Правил предусмотрено, что перечень товаров и услуг должен быть изложен ясно и точно с использованием терминологии, позволяющей определить объем испрашиваемой правовой охраны, и классифицируется в соответствии с МКТУ.

Согласно пункту 5 Правил, перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, классифицируется и группируется заявителем по классам МКТУ.

В случае несоответствия перечня требованиям указанного пункта экспертная организация, в соответствии с подпунктом 5) пункта 7 параграфа 1 главы 3 Правил, вправе запросить у заявителя дополнительные или уточняющие сведения, необходимые для проведения предварительной экспертизы, в том числе для установления содержания перечня, правильности классификации товаров и услуг либо уточнения количества содержащихся в нём самостоятельных наименований.

Таким образом, для целей применения утвержденных цен на работы и услуги, реализуемые РГП «НИИС» количество наименований определяется исходя из содержания заявленного перечня и смыслового значения соответствующих формулировок с учётом

сведений действующей редакции Алфавитного перечня МКТУ, включая сведения о самостоятельных позициях товаров и (или) услуг и присвоенных им базовых номерах.

Заголовок класса МКТУ не является самостоятельным наименованием товара и (или) услуги и не учитывается в качестве отдельного наименования при определении их количества, поскольку заголовок класса содержит обобщенное указание на область товаров и услуг соответствующего класса, а приведенные в нем наименования не представлены в качестве самостоятельных позиций Алфавитного перечня МКТУ и не имеют индивидуальных шестизначных базовых номеров.

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, 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 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

ГЛАВА 1. Общие положения и порядок проведения полной экспертизы

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона полная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака проводится в целях установления соответствия заявленного обозначения требованиям статей 6 и 7 Закона.

1.1. Сроки проведения полной экспертизы

Полная экспертиза проводится в следующие сроки:

В общем порядке — в течение семи месяцев с даты подачи заявки.

В ускоренном порядке при подаче ходатайства одновременно с заявкой — в течение трех месяцев с даты подачи заявки.

В ускоренном порядке при подаче ходатайства после подачи заявки — в течение одного месяца при соблюдении предусмотренных законодательством условий, включая поступление ходатайства, внесение соответствующей оплаты и истечение срока подачи возражений против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

1.2. Порядок проведения полной экспертизы

В ходе полной экспертизы проводится комплексная оценка заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, определяющим условия предоставления правовой охраны товарным знакам.

Проверка включает:

Оценку соответствия требованиям статьи 6 Закона — установление наличия либо отсутствия абсолютных оснований для отказа в регистрации, в том числе связанных с различительной способностью, характером и содержанием заявленного обозначения.

Оценку соответствия требованиям статьи 7 Закона — установление наличия либо отсутствия иных оснований для отказа в регистрации, в том числе связанных с тождеством или сходством до степени смешения с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет, а также с иными охраняемыми объектами, предусмотренными указанной статьей.

При проведении полной экспертизы учитываются особенности заявленного обозначения, перечень товаров и услуг, результаты информационного поиска, представленные заявителем материалы и иные обстоятельства, имеющие значение для оценки возможности регистрации товарного знака.

По результатам полной экспертизы экспертная организация принимает решение в порядке, установленном Законом и Правилами.

Особенности применения абсолютных и иных оснований для отказа в регистрации, предусмотренных статьями 6 и 7 Закона, подробно рассматриваются в последующих главах настоящего Руководства.

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

2.1. Общие положения

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.

2.2. Различительная способность

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 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 непатентуемые 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.

2.3. 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 описательного 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.

2.4. 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 обозначение вошедшее во всеобщее употребление 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.

К общеупотребительным словам относятся слова и словосочетания, широко используемые в повседневной речи, литературном языке, профессиональной или иной сфере общения, имеющие общепринятое значение и понятные соответствующему кругу потребителей.

Предоставление исключительного права на использование родового наименования товара в качестве самостоятельного товарного знака могло бы привести к необоснованному ограничению возможности 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 описательного 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.

2.5. Особенности оценки обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков

При проведении экспертизы необходимо учитывать, что отдельные обозначения, широко используемые в повседневной речи в качестве наименований определенных видов товаров, могут одновременно являться зарегистрированными товарными знаками, которым предоставлена правовая охрана на территории Республики Казахстан.

Сам по себе факт широкого употребления обозначения в разговорной речи, средствах массовой информации, рекламных материалах или иных источниках в качестве наименования товара не является достаточным основанием для признания такого обозначения вошедшим во всеобщее употребление в смысле подпункта 1) пункта 1 статьи 6 Закона.

При наличии действующей регистрации товарного знака на территории Республики Казахстан эксперт должен учитывать его правовой статус и не вправе признавать такое обозначение вошедшим во всеобщее употребление исключительно на основании его распространенного использования в повседневной речи.

Наличие действующей регистрации свидетельствует о предоставленной обозначению правовой охране, которая сохраняется до ее прекращения или признания недействительной в установленном законодательством порядке. При этом сама по себе регистрация не исключает возможности последующего приобретения обозначением родового значения, однако вопрос о действительности предоставленной правовой охраны разрешается в предусмотренном законодательством порядке.

Пример. Обозначение «XEROX» широко известно и в повседневной речи нередко используется в форме «ксерокс» для обозначения копировальных аппаратов независимо от их

производителя. Вместе с тем «XEROX» является товарным знаком компании Xerox Corporation, охраняемым на территории Казахстана.

Следовательно, использование слова «ксерокс» в качестве бытового наименования копировального аппарата само по себе не свидетельствует об утрате обозначением «XEROX» различительной способности. При наличии действующей правовой охраны соответствующего товарного знака на территории Республики Казахстан эксперт должен учитывать его регистрацию и не рассматривать распространенность бытового употребления как самостоятельное и достаточное основание для признания обозначения родовым.

При экспертизе заявок на регистрацию обозначений, тождественных или сходных с охраняемыми товарными знаками, необходимо также учитывать основания для отказа в регистрации, предусмотренные статьей 7 Закона.

К числу обозначений, исторически приводимых в качестве примеров перехода товарных знаков в родовые наименования, относятся «термос», «линолеум», «целлофан», «эскалатор». При этом правовой статус каждого обозначения определяется с учетом законодательства Республики Казахстан, наличия действующей правовой охраны и восприятия соответствующим кругом потребителей применительно к конкретным товарам (услугам).

Таким образом, основанием для отказа в регистрации является не сам факт известности или широкого употребления обозначения, а установленное отсутствие у него различительной способности вследствие восприятия соответствующим кругом потребителей в качестве родового наименования товара (услуги) определенного вида. При этом наличие действующей регистрации товарного знака на территории Республики Казахстан подлежит обязательному учету, а вопрос о действительности предоставленной правовой охраны разрешается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.6. 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



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 «®», «™», «©» 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 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.

2.7. 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, Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, место и время их производства или сбыта, а также место оказания услуг.

Пункт 15 Параграфа 3 Главы 3 Правил, раскрывает значение каждого элемента:

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, детская одежда, изделия из золота и серебра или услуги: 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 особые 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

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: 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, «J7» и др.

Место оказания услуг

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.

2.8. 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.

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

При проведении экспертизы словесных обозначений эксперт должен учитывать 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.

2.10. 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».

Слитными словесными обозначениями являются обозначения, образованные путем соединения двух или более слов либо словесных элементов в одно слово, без использования пробелов или иных разделительных знаков.

При проведении экспертизы таких обозначений следует учитывать, что само по себе слитное написание нескольких слов не свидетельствует о приобретении обозначением различительной способности.

Если входящие в состав обозначения слова легко распознаются потребителем, а их сочетание непосредственно указывает на вид, свойства, качество, назначение или иные характеристики заявленных товаров (услуг), такое обозначение, как правило, сохраняет описательный характер.

Вместе с тем слитное обозначение подлежит оценке в целом. В отдельных случаях объединение слов может приводить к образованию нового, необычного по смыслу выражения, которое не воспринимается потребителем как непосредственное описание товаров (услуг) и может обладать различительной способностью.

При оценке слитных словесных обозначений эксперту необходимо установить:

1. Можно ли выделить в обозначении самостоятельные слова или словесные элементы, понятные потребителю.
2. Имеют ли выделенные элементы описательное значение в отношении заявленных товаров (услуг).
3. Сохраняется ли описательный смысл при объединении элементов в одно слово.
4. Возникает ли в результате объединения новое смысловое значение, отличающееся от простого сочетания исходных слов.
5. Воспринимается ли обозначение в целом как указание на коммерческое происхождение товаров (услуг) либо исключительно как информация об их характеристиках.

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.

Вместе с тем, если слитное словесное обозначение включает хотя бы один охраноспособный элемент, данное обстоятельство может свидетельствовать о наличии различительной способности обозначения в целом при условии соответствия другим критериям охраноспособности, в том числе с учетом доминирующего положения элемента, обладающего различительной способностью.

К примеру: «ZAVIROEASYWASH». В данном случае элемент ZAVIRO не имеет очевидного описательного значения в отношении заявленных товаров и может выполнять

индивидуализирующую функцию, тогда как элемент EASYWASH сохраняет описательный характер.

Таким образом, наличие в составе слитного обозначения элемента, обладающего различительной способностью, может обуславливать охраноспособность обозначения в целом.

2.11. 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 следует 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 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 визуально 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.

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

Согласно п.п. 3-1, п.1 ст. 6 Закона «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: воспроизводящих 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 ведётся 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.

2.13. 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 неохраняемых 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.

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 неохраняемые 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 Кыргызской Республики

	Флаг Великобритании
Государственные гербы	
	Герб Франции
Международная символика	
	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 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.

Если согласие представлено, имеются основания для вывода об отсутствии препятствий, установленных п.2 ст.6 Закона, 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. 47 Правил.

2.14. Отдельные вопросы по проведению экспертизы обозначений, содержащих гербы и флаги

	
	При экспертизе товарного знака, содержащего цвета государственного флага, необходимо определить, воспринимается ли обозначение как изображение государственного флага.
	Само по себе использование цветов государственного флага не является основанием для отказа в регистрации товарного знака, если обозначение не воспроизводит государственный флаг и не создает впечатления его изображения.

2.15. Использование в составе товарного знака неохраноспособных элементов

В соответствии с пунктом 16 Правил обозначения, указанные в пункте 1 статьи 6 Закона, могут включаться в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов при условии, что они не занимают в нем доминирующего положения.

Неохраняемые элементы — это части товарного знака, на которые не распространяется самостоятельная правовая охрана. Такие элементы могут использоваться другими лицами при соблюдении требований законодательства.

При наличии неохраняемых элементов правовая охрана предоставляется товарному знаку в целом, без предоставления самостоятельной охраны указанным элементам.

На практике к таким элементам могут относиться:

- наименования товаров и услуг: «молоко», «хлеб», «ресторан», «кафе»;
- слова, описывающие свойства, качество или назначение товаров: «натуральный», «лечебный», «быстродействующий»;
- указания на место производства товаров: «Made in Kazakhstan», «Made in Italy»;
- организационно-правовые формы: LLP, Ltd., GmbH;
- сведения информационного характера: «Основано в 1995 году», «С 2000 года»;
- общепринятые рекламные выражения, не обладающие различительной способностью.

При этом вопрос о признании элемента неохраняемым решается с учетом заявленных товаров и услуг и восприятия обозначения потребителями.

2.16. Рекламные выражения

При экспертизе необходимо учитывать, что не все словесные обозначения, не описывающие товары или услуги, обладают различительной способностью.

Например, выражения «С любовью», «С заботой», «Для вас», «От души» могут восприниматься потребителями как обычные рекламные обращения, а не как товарные знаки.

Такие выражения могут быть признаны не обладающими различительной способностью, если установлено, что они не позволяют потребителю отличать товары или услуги одного лица от товаров или услуг других лиц.

При включении подобных выражений в состав товарного знака они могут быть выведены из-под правовой охраны, если не занимают в нем доминирующего положения.

Важно: само по себе использование выражения в рекламе не означает отсутствия у него различительной способности. В каждом случае необходимо учитывать смысл выражения, заявленные товары и услуги, а также его восприятие потребителями.

2.17. Определение доминирующего положения

При проведении экспертизы необходимо определить, какое место неохраноспособный элемент занимает в обозначении.

Для этого учитываются:

- размер элемента;
- расположение в обозначении;
- особенности шрифта и графического оформления;
- смысловое значение элемента;
- влияние элемента на общее восприятие товарного знака.

Если неохраноспособный элемент является основным и определяет общее восприятие обозначения, его нельзя рассматривать как второстепенный элемент, выведенный из-под охраны.

При этом крупный размер или центральное расположение элемента не всегда означает его доминирование. Необходимо оценивать обозначение в целом.

2.18. Обозначения в оригинальном графическом исполнении

Согласно пункту 16 Правил обозначение, состоящее из неохраноспособных словесных элементов, может получить правовую охрану в целом, если оно выполнено в оригинальной графической манере и обладает различительной способностью за счет своего оформления.

Например, обычное слово «МОЛОКО» в отношении молочной продукции не обладает различительной способностью. Однако его оригинальное графическое исполнение может позволить зарегистрировать обозначение в целом с выведением слова «МОЛОКО» из-под самостоятельной правовой охраны.

В таких случаях охрана предоставляется обозначению в целом, а не самому слову.

При этом использование обычного шрифта, изменение цвета или незначительное оформление сами по себе не свидетельствуют о наличии различительной способности.

Таким образом, при экспертизе обозначений, содержащих неохраноспособные элементы, необходимо определить, обладают ли остальные элементы или их сочетание достаточной различительной способностью для регистрации товарного знака в целом.

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.

Иными словами, 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

2.19. Приобретение различительной способности

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона «Указанные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если на дату подачи заявки обозначение в результате использования приобрело различительную способность. Под различительной способностью понимаются характеристики обозначений, позволяющие отличать товары (услуги) одних физических и (или) юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических и (или) юридических лиц».

В соответствии с п.16 Правил «Приобретение различительной способности в результате использования обозначения подтверждается заявителем путем представления документов, свидетельствующих о том, что обозначение воспринимается потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя или лица, оказывающего услуги до даты подачи заявки в отношении заявленных товаров и (или) услуг.

Обозначение регистрируется исключительно в отношении товаров и (или) услуг для которых подтверждается приобретение различительной способности обозначения в результате его использования».

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 обозначение.

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

Пример:



Товарный знак №114743 «ШЫМКЕНТМАЙ».

Несмотря на описательный характер словесных элементов, обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны цифровому элементу «1942».

В подтверждение приобретения обозначением различительной способности в результате использования заявителем представлены сведения об истории производства продукции, продолжительности, интенсивности и территории использования обозначения, маркетинговой деятельности, участии в выставках, а также информация о присутствии обозначения в сети Интернет.

По результатам рассмотрения представленных материалов экспертизой установлено, что совокупность доказательств является достаточной для подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

2.20. Способность введения 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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Закона «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений: являющихся 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».

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 способно вызвать обозначение.

2.20.1. Обозначения ложные или способные ввести в заблуждение относительно товара или услуги

Обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или услуги, 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 следует осуществлять 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.

2.20.2. Способность введения в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги

Вопросы определения способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги, регулируются пунктом 18 Правил. Указанный пункт устанавливает признаки таких обозначений, а также порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности введения потребителей в заблуждение.

В соответствии с абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 18 Правил «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».

При проведении экспертизы необходимо учитывать, что для установления способности введения в заблуждение не требуется подтверждать фактические случаи обмана потребителей. Достаточно установить обстоятельства, свидетельствующие о реальной возможности возникновения у потребителя ошибочного представления о производителе товаров или лице, оказывающем услуги.

Исходя из положений пункта 18 Правил, при оценке способности обозначения вводить в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги, необходимо исследовать следующие критерии:

1. имитация известных для потребителей обозначений;
2. введение в гражданский оборот;
3. однородность товаров и услуг;
4. известность через различные источники.

1. Имитация известных потребителям обозначений

Под имитацией для целей настоящего Руководства следует понимать воспроизведение или подражание обозначению, используемому другим лицом, при котором сохраняются его характерные особенности, способные вызвать у потребителя ассоциацию с таким обозначением.

Имитация может выражаться в использовании сходных словесных, изобразительных, цветовых или композиционных элементов, а также их сочетаний.

При установлении имитации необходимо учитывать:

- степень сходства заявленного и используемого другим лицом обозначений;
- наличие совпадающих или сходных отличительных элементов;
- сходство общего зрительного, звукового и смыслового восприятия;
- известность обозначения потребителям;
- возможность возникновения представления о принадлежности товаров или услуг одному производителю либо о наличии связи между разными производителями.

При этом имитация не обязательно предполагает полное копирование обозначения. Изменение отдельных букв, добавление слов или изменение графического оформления не исключают возможности введения потребителей в заблуждение, если обозначение в целом продолжает ассоциироваться с другим производителем.

Вместе с тем само по себе наличие сходных элементов не является достаточным основанием для вывода о введении в заблуждение. Необходимо установить, что такое сходство способно сформировать у потребителя ошибочное представление о производителе товаров или лице, оказывающем услуги.

Например, если заявленное обозначение воспроизводит характерное словесное обозначение, длительное время используемое другим производителем для однородных товаров, незначительное изменение его написания может не исключать возникновения у потребителей ассоциации с первоначальным производителем.

2. Использование обозначения в гражданском обороте

При установлении использования обозначения в гражданском обороте необходимо определить, применялось ли оно другим лицом для индивидуализации товаров или услуг до подачи рассматриваемой заявки на территории Казахстана (в соответствии с принципом территориальной правовой охраны).

Под использованием обозначения в гражданском обороте в рамках настоящего раздела понимается его фактическое применение в коммерческой деятельности, позволяющее потребителям связывать соответствующие товары или услуги с определенным производителем или лицом, оказывающим услуги.

О таком использовании могут свидетельствовать:

- размещение обозначения на товарах, упаковке, этикетках и сопроводительной документации;
- предложение и реализация товаров под соответствующим обозначением;
- использование обозначения при оказании услуг;
- размещение обозначения на официальных сайтах, в интернет-магазинах и на торговых площадках;
- использование обозначения в рекламе, каталогах и иных материалах, связанных с продвижением товаров или услуг.

При оценке представленных сведений эксперту следует учитывать дату начала использования обозначения, характер его применения, территорию распространения товаров или услуг, а также наличие сведений, позволяющих установить конкретное лицо, использующее обозначение.

Особое внимание следует уделять доказательствам, подтверждающим использование обозначения до даты подачи заявки, поскольку материалы, возникшие позднее, сами по себе не подтверждают его известность на соответствующую дату.

При этом наличие информации об обозначении в сети Интернет еще не свидетельствует о его фактическом использовании в гражданском обороте. Эксперту необходимо установить, связано ли размещение обозначения с реальным предложением товаров, оказанием услуг или иной коммерческой деятельностью.

Например, сведения о продаже товаров под определенным обозначением, размещенные в интернет-магазине и подтвержденные каталогами, рекламными материалами или документами о реализации, могут свидетельствовать о его использовании в гражданском обороте.

Важно: факт использования обозначения другим лицом сам по себе не подтверждает способность заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение. Необходимо также установить возможность возникновения у потребителей соответствующей ассоциации с этим лицом.

3. Однородность товаров и услуг

При определении способности обозначения вводить потребителей в заблуждение необходимо учитывать однородность заявленных товаров или услуг с товарами или услугами, для индивидуализации которых другое лицо использует соответствующее обозначение.

В соответствии с пунктом 38 Правил установление однородности осуществляется с целью определения возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров или услуг одному производителю либо лицу, оказывающему услуги.

4. Известность обозначения потребителям через различные источники

Известность обозначения потребителям является одним из обстоятельств, позволяющих установить, ассоциируется ли оно с определенным производителем товаров или лицом, оказывающим услуги.

Под известностью обозначения в рамках настоящего раздела следует понимать наличие у соответствующего круга потребителей представления о том, что обозначение используется определенным лицом для индивидуализации товаров или услуг.

При этом известность обозначения не следует отождествлять с общеизвестностью товарного знака. Для применения пункта 18 Правил не требуется обязательного признания обозначения общеизвестным в установленном законодательством порядке.

Источниками сведений об известности обозначения могут являться:

- официальные сайты производителей и поставщиков услуг;
- интернет-магазины и торговые площадки;
- рекламные материалы, публикации в средствах массовой информации;
- каталоги продукции, выставочные и презентационные материалы;
- страницы в социальных сетях;
- сведения о реализации и продвижении товаров или услуг;
- данные международных реестров товарных знаков (ВОИС / WIPO Global Brand Database);
- результаты исследований потребительского восприятия и иные относимые материалы.

При оценке таких сведений необходимо учитывать их достоверность, дату публикации, содержание, доступность соответствующему кругу потребителей и связь с конкретным производителем.

Необходимо также учитывать, что известность обозначения может существовать не среди всех потребителей, а среди определенного круга лиц, приобретающих соответствующие товары или пользующихся соответствующими услугами.

Например, обозначение, используемое производителем специализированного промышленного оборудования, может быть известно преимущественно профессиональным участникам соответствующего рынка. Отсутствие его широкой известности среди населения само по себе не исключает способности введения в заблуждение соответствующего круга потребителей.

Вместе с тем наличие отдельных публикаций, рекламных объявлений или страниц в социальных сетях не является безусловным подтверждением известности обозначения. Необходимо оценить, позволяют ли выявленные сведения сделать обоснованный вывод о наличии у потребителей устойчивой ассоциации обозначения с конкретным лицом.

Оценка критериев в совокупности

При определении способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги эксперт должен оценивать выявленные обстоятельства в совокупности.

В частности, необходимо установить:

1. Используется ли сходное обозначение другим лицом для индивидуализации товаров или услуг.
2. Имеются ли сведения о его использовании в гражданском обороте.
3. Известно ли обозначение соответствующему кругу потребителей.
4. Являются ли сравниваемые товары или услуги однородными.
5. Способно ли заявленное обозначение сформировать у потребителей ошибочное представление о производителе товаров, лице, оказывающем услуги, либо о наличии связи между ними.

При этом отсутствие регистрации используемого другим лицом обозначения в качестве товарного знака само по себе не исключает возможности применения положений пункта 18 Правил, если имеются достаточные сведения о его использовании и известности потребителям.

Вывод о способности введения в заблуждение следует основывать на конкретных установленных обстоятельствах, а не исключительно на предположении о возможном сходстве

обозначений.

Если по результатам экспертизы установлено, что заявленное обозначение способно вызвать у потребителей не соответствующее действительности представление о производителе товаров или лице, оказывающем услуги, такое обозначение следует признать не соответствующим требованиям подпункта 1) пункта 3 статьи 6 Закона.

Практическая таблица для установления критериев

Критерий	Что устанавливает эксперт	Возможные подтверждения
Имитация	Сохраняет ли заявленное обозначение характерные особенности обозначения другого лица	Сопоставление словесных, графических и смысловых элементов
Использование в гражданском обороте	Использовалось ли обозначение для индивидуализации товаров или услуг	Упаковки, каталоги, сведения о продажах, сайты
Однородность	Может ли потребитель предположить единый источник происхождения товаров или услуг	Анализ признаков по пункту 38 Правил
Известность	Ассоциируется ли обозначение с определенным производителем	Реклама, публикации, сведения о рынке, исследования

2.20.3. 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 монополизированы 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 01 класса МКТУ. Отказано в регистрации ввиду способности введения в заблуждение относительно места производства товара, так как заявленное обозначение содержит наименование географического объекта «Самарканд» - третий по величине и численности населения город Узбекистана.

2.21. 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:



«**АЛМАТЫНСКАЯ туалетная бумага**» Значок охраняется в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны всем словесным элементам;



«**SHYMKENT**» Значок 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.

2.22. Обозначения, формально указывающие на истинное место производства товара, но создающие ошибочное представление о его географическом происхождении

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 6 Закона «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории».

К указанной категории относятся обозначения, содержащие географические наименования, которые соответствуют фактическому месту производства товара, однако в силу совпадения или сходства с наименованиями других географических объектов, их известности либо сложившихся

у потребителей ассоциаций способны создавать ошибочное представление о происхождении товара с иной территории.

При этом достоверность указания на фактическое место производства товара сама по себе не исключает возможности введения потребителя в заблуждение относительно его географического происхождения.

Например, обозначение «МОСКВА», заявленное в отношении товаров, фактически производимых в селе Мәскеу (Москва) Костанайской области Республики Казахстан, формально указывает на истинное место их производства.

Вместе с тем обозначение «МОСКВА» может восприниматься потребителями как указание на город Москву — столицу Российской Федерации, в результате чего создается ошибочное представление о происхождении товара с территории Российской Федерации, несмотря на его фактическое производство в Республике Казахстан.

При проведении экспертизы необходимо учитывать известность соответствующих географических объектов, характер заявленных товаров, особенности восприятия обозначения потребителями, а также наличие обстоятельств, подтверждающих возможность возникновения ошибочного представления о географическом происхождении товара.

При этом само по себе совпадение географических наименований не является достаточным основанием для отказа в регистрации товарного знака. Вывод о способности обозначения вводить потребителей в заблуждение должен быть обоснован с учетом конкретных обстоятельств и восприятия обозначения применительно к заявленным товарам.

2.23. 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.

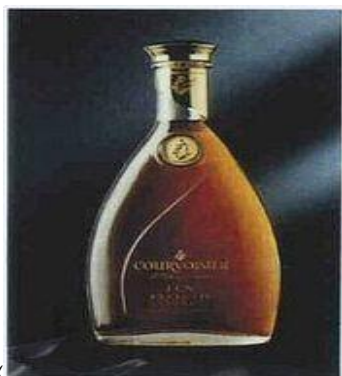
Данные положения касаются охраны географических указаний для вин и спиртных напитков и направлены, как следует из этих правовых норм, на предотвращение использования географического указания, идентифицирующего вина или крепкие спиртные напитки, не произведенные на территории того места, которое содержится 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 отказано в регистрации заявленного комбинированного обозначения ввиду того, что обозначение содержит в качестве одного из элементов словесное обозначение «КОНЬЯК» (фр. Cognac), представляющее собой город во французском департаменте Шаранта и являющееся географическим указанием, идентифицирующим товар, не происходящий из данной местности /пп.3 п.3 ст.6 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания...»/.

2.21. 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 или их элементов обозначений, противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Аналогичный подход предусмотрен статьей 6-quinquies (B)(3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей отказ в регистрации обозначений, противоречащих морали или публичному порядку.

Указанные положения направлены на предотвращение регистрации обозначений, содержание которых противоречит основополагающим общественным ценностям, унижает человеческое достоинство, оправдывает насилие или содержит иные явно неприемлемые с точки зрения общественной морали элементы.

При проведении экспертизы необходимо учитывать, что основанием для отказа является содержание обозначения и его объективно устанавливаемое восприятие, а не личное отношение эксперта к используемым словам или изображениям.

К обозначениям, которые могут противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся:

- **Непристойные и оскорбительные обозначения** — слова, выражения или изображения, содержащие грубые оскорбления, унижающие человеческое достоинство либо имеющие явно непристойный характер.

- **Обозначения, пропагандирующие насилие и вражду** — призывы к насилию, жестокости, дискриминации или вражде в отношении отдельных лиц либо групп населения.

- **Обозначения, содержащие экстремистскую или террористическую символику** — наименования, лозунги и символы, использование которых выражает поддержку, оправдание или пропаганду соответствующей деятельности.

- **Обозначения, имеющие оскорбительное отношение к национальным, культурным или религиозным ценностям** — элементы, которые по своему содержанию унижают достоинство определенной национальной или религиозной группы либо выражают явное пренебрежение к значимым для общества ценностям.

- **Обозначения, пропагандирующие общественно опасное поведение** — выражения или изображения, непосредственно призывающие к совершению противоправных действий либо представляющие их как желательное поведение.

Приведенные категории не означают автоматического отказа в регистрации любого обозначения, содержащего соответствующие слова, изображения или символы. Необходимо учитывать их содержание, контекст и восприятие потребителями.

Критерии оценки обозначений

При определении соответствия обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали эксперту необходимо учитывать следующие обстоятельства.

1. Смысловое содержание обозначения

Необходимо установить значение словесных и изобразительных элементов, в том числе их переносное значение и смысл используемых сочетаний.

При наличии слов на иностранных языках следует учитывать их перевод и распространенное значение.

При этом использование разговорных, жаргонных или эмоционально окрашенных слов само по себе не является основанием для отказа в регистрации.

2. Восприятие обозначения потребителями

Необходимо определить, может ли обозначение восприниматься соответствующим кругом потребителей как непристойное, оскорбительное, унижающее человеческое достоинство, либо явно противоречащее общепринятым нравственным принципам.

При оценке учитываются языковые, культурные и социальные особенности восприятия обозначения в Республике Казахстан.

При этом возможность неоднозначного восприятия или возникновения отрицательных эмоций сама по себе не свидетельствует о противоречии обозначения общественным интересам и морали.

3. Связь обозначения с заявленными товарами и услугами

Необходимо учитывать характер товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация, поскольку смысл обозначения может изменяться в зависимости от контекста.

Например, использование исторического или религиозного термина в образовательных целях может восприниматься иначе, чем его использование в оскорбительном или уничижительном контексте.

Особенности оценки отдельных обозначений

При рассмотрении обозначений, содержащих национальные, религиозные, исторические или культурные элементы, необходимо установить, имеют ли они оскорбительный, уничижительный или иной характер, противоречащий общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Аналогичный подход применяется к обозначениям, содержащим наименования наркотических средств, алкогольной продукции или иных объектов, оборот которых ограничен законодательством.

Наличие подобных слов не означает автоматического противоречия общественным интересам и морали. Необходимо установить смысл их использования и характер сообщения, которое обозначение передает потребителю.

Оценка обстоятельств в совокупности

При определении соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 4) пункта 3 статьи 6 Закона эксперт должен установить:

- Какое смысловое содержание имеет обозначение.
- Как оно воспринимается соответствующим кругом потребителей.
- Содержит ли оно элементы, имеющие непристойный, оскорбительный, уничижительный или антигуманный характер.
- Влияет ли характер заявленных товаров и услуг на восприятие обозначения.
- Имеются ли достаточные основания для вывода о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Важно: отказ в регистрации не должен основываться исключительно на субъективной оценке эксперта, предположении о возможной негативной реакции отдельных лиц или неоднозначном восприятии обозначения.

Вывод экспертизы должен содержать обоснование того, какие именно элементы обозначения и по каким причинам противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При необходимости для установления смыслового значения обозначения могут использоваться словари, энциклопедии, официальные источники информации, специализированные справочники и иные достоверные материалы.

ГЛАВА 3. Проверка по иным основаниям для отказа в регистрации товарного знака

3.1. Общие положения

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.

3.2. Порядок проведения проверки

В рамках проведения полной экспертизы заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения проверка осуществляется с учетом срока для установления приоритета, предусмотренного статьёй 10 Закона, за исключением заявок, рассматриваемых в ускоренном порядке.

Проверка включает следующие основные этапы:

1. Проведение поиска тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков и обозначений, заявленных на регистрацию, в национальных и международных базах данных.
2. Определение степени сходства заявленного обозначения с выявленными товарными знаками и обозначениями, заявленными на регистрацию, с целью установления наличия тождества либо сходства до степени смешения.
3. Определение однородности товаров, в отношении которых заявлено обозначение, и товаров, для которых зарегистрированы или заявлены на регистрацию выявленные тождественные либо сходные товарные знаки и обозначения.

При проведении поиска учитываются следующие объекты, имеющие более ранний приоритет:

- товарные знаки, ранее зарегистрированные в Республике Казахстан, и обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков;
- товарные знаки, признанные общеизвестными в Республике Казахстан;
- географические указания и наименования мест происхождения товаров, ранее зарегистрированные или заявленные на регистрацию;
- промышленные образцы, ранее зарегистрированные или заявленные на регистрацию в экспертную организацию на имя третьих лиц.

Кроме того, при оценке тождества и сходства до степени смешения учитываются товарные знаки третьих лиц, охраняемые на территории Республики Казахстан без регистрации в силу международных договоров.

Также принимаются во внимание товарные знаки, в отношении которых со дня прекращения действия регистрации не истек годичный срок, предусмотренный статьёй 17 Закона, а также товарные знаки, по которым принято решение об отказе в регистрации, если срок его оспаривания не истек.

3.3. 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 неохраняемых 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.

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.

Тождественные обозначения/товарные знаки	
DIAFORMIN	DIAFORMIN
AMADEUS	AMADEUS

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.

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 достепени их смешения.

3.4. Определение сходства словесных обозначений

В соответствии с п.25 Правил, «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 Titanum**»).

Это особенно актуально в случаях, когда слова связаны между собой по смыслу и формируют единый образ или замысел (к примеру «Hungry rabbit»).

Особую группу составляют устойчивые словосочетания и фразеологизмы, например:

- устойчивые словосочетания — «золотое руно», «бабье лето»;
- фразеологизмы — «ак жүрек», «ак 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.

Оценка сходства словесных обозначений осуществляется на основе общего впечатления, формируемого обозначением в целом, с учетом характера, значимости и соотношения охраноспособных и неохраноспособных элементов. При этом особое значение придается охраноспособным элементам, в том числе доминирующим словесным элементам.

Вместе с тем неохраноспособные элементы также учитываются при формировании общего впечатления и могут влиять на степень сходства обозначений. Так, совпадение неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, «Medec international» — «Midek international», «ВЕГА КОСМЕТИКА» — «VEGAS COSMETICS»), тогда как их различие может способствовать увеличению степени несходства обозначений (например, «Sky plus» (небо плюс) — «Sky bar» (небесный бар). При оценке также учитываются композиционные, графические и цветовые особенности обозначений, если они имеются.

Сильные и слабые элементы словесных обозначений

В методических целях элементы словесных обозначений в зависимости от степени их различительной способности могут условно характеризоваться как сильные и слабые.

К сильным элементам относятся элементы, обладающие выраженной различительной способностью и способные выполнять основную индивидуализирующую функцию в составе обозначения. К ним могут относиться оригинальные, фантазийные слова, а также иные словесные элементы, которые применительно к соответствующим товарам или услугам воспринимаются потребителем как указание на их коммерческое происхождение.

К слабым элементам относятся элементы, обладающие низкой различительной способностью, в том числе широко используемые в соответствующей сфере деятельности слова, их части и словесные сочетания, а также элементы, указывающие на свойства, назначение, характеристики или иные особенности товаров и услуг.

В зависимости от заявленных товаров и услуг к таким элементам могут относиться, например, «ЭКО», «ИНФО», «ПЛЮС», «АВТО», «ФИТО», «ФАРМ».

При этом отнесение указанных элементов к слабым не носит безусловного характера и осуществляется с учетом конкретных товаров и услуг, смыслового значения элемента, характера его использования и восприятия потребителями.

Следует разграничивать слабые и неохраняемые элементы. Наличие у элемента низкой различительной способности не во всех случаях свидетельствует об отсутствии у него различительной способности и невозможности предоставления правовой охраны.

При сравнении обозначений совпадение сильных элементов, как правило, имеет большее значение для формирования общего впечатления, чем совпадение слабых элементов. Вместе с тем слабые и неохраняемые элементы также учитываются при оценке обозначений в целом, поскольку могут влиять на их фонетическое, графическое и семантическое восприятие.

Использование терминов «сильный элемент» и «слабый элемент» носит исключительно методический характер, не изменяет установленные законодательством критерии оценки сходства обозначений и не является самостоятельным основанием для отказа в регистрации товарного знака.

Для более детального рассмотрения порядка определения сходства словесных обозначений далее приводятся основные признаки фонетического (звукового), графического (визуального) и семантического (смыслового) сходства, а также особенности их оценки при проведении экспертизы.

3.4.1. 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.

При определении звукового сходства следует руководствоваться Приложением 2 к Правилам:

Казахская транслитерация	Русская транслитерация	Латинская транслитерация
h-f- x	ш=ж	SH=SCH=J=G
T-D	T=Д	T=D=GHT=TH
C-3-Ц	C=3=Ц	S=C=Z=SS
K-Г-Қ-Ғ	K=Г=X	K= Q= G=H
B-Ф	B=Ф	V=F=PH=FF=W

П-Б	П=Б	P=B
Ш-Ч	Ч=Ш	CH=TCH=SH
У-У-У	У=Ю	U=OO=YOU=OU
И-И	Е=И	E=Y=EE=EA=I
А- О-Ә	А==О=Я	A=O
О- А-Ө	О=А=У	
М-Н-Ң	М=Н	

Перечислим наиболее распространенные случаи звукового сходства:

- 1) тождество звучаний
Zoomlion - Зумлион
Эклипс - Eclipse
Хеплион - Ксеплион
Doublmint – 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 следует 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.

3.4.2. 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.

3.4.3. 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/или графическим сходством. Само по себе совпадение смыслового значения не всегда свидетельствует о сходстве обозначений, однако в совокупности с фонетическим и/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 и/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/или графический критерии.

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

Важно: Критерии сходства словесных обозначений учитываются в сочетаниях. При определении сходства до степени смешения необходимо установить наличие сходства не менее чем по двум из трех критериев: фонетическому и графическому, фонетическому и семантическому либо графическому и семантическому.

Наличие сходства только по одному из указанных критериев не является достаточным для признания обозначений сходными до степени смешения.

При этом оценка осуществляется с учетом степени выраженности сходства по каждому из критериев, различительной способности совпадающих элементов и общего впечатления, формируемого сравниваемыми обозначениями в целом.

Примеры сходства до степени смешения словесных обозначений

СУНИТИН SUNITIN	SOONITIN
СТОПГРИПАН	Stopgripan
DaSTAR.xan	DASTARKHANDACTAPҚАН
BETTULLA	BETULLA BIANCA

preMIX	PREMIX
KƏRƏM	
ULTIMATE	ULTIMATE MMA
Амир	AL AMIR
Примеры не сходных товарных знаков	
WINDUZA	VIDAZA

3.5. 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.

3.6. 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.

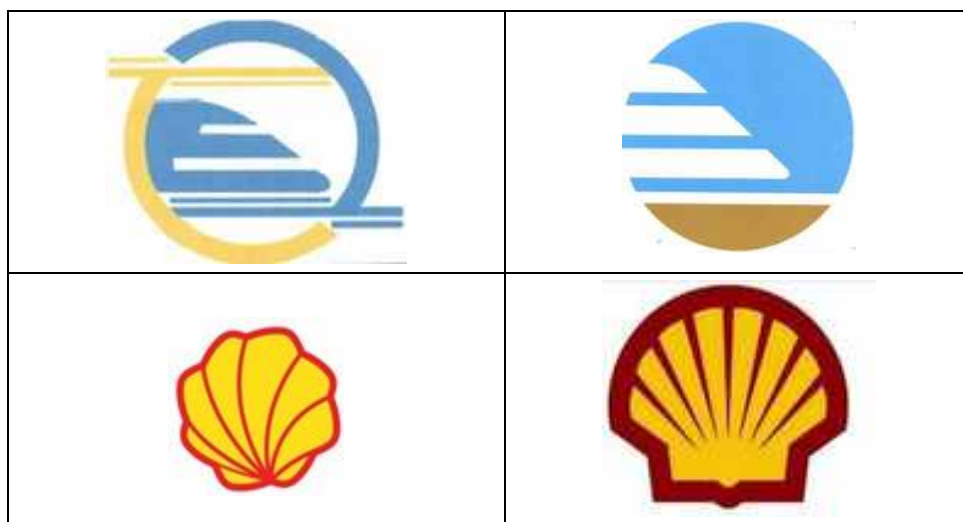
Поскольку при зрительном восприятии осмотр объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений следует основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

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





3.7. Определение сходства комбинированных обозначений

Комбинированные обозначения сравниваются как с другими комбинированными обозначениями, так и с обозначениями тех видов, которые входят в состав проверяемого обозначения в качестве отдельных элементов.

При оценке сходства комбинированных обозначений учитывается общее впечатление, производимое обозначением в целом, а также сходство его составляющих элементов. При этом принимаются во внимание характер элементов, их различительная способность, а также значимость каждого элемента в общей структуре обозначения. Словесные, изобразительные и иные элементы комбинированного обозначения могут рассматриваться самостоятельно и сравниваться с соответствующими видами обозначений.

Выявление тождественных или сходных до степени смешения отдельных элементов требует оценки их значения для установления сходства комбинированных обозначений в целом.

Согласно пункту 36 Правил, наличие таких элементов может служить основанием для отказа в регистрации комбинированного обозначения в целом.

Значимость изобразительного элемента определяется его оригинальностью, ролью в композиционном решении и степенью взаимосвязи с другими элементами обозначения. Указанные факторы могут оцениваться как отдельно, так и в совокупности.

При установлении тождества или сходства изобразительных элементов комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения даже при различии их словесных элементов.

Таким образом, оценка сходства комбинированных обозначений основывается на комплексном анализе обозначения в целом и входящих в его состав элементов, каждый из которых может выступать самостоятельным объектом сравнения.

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

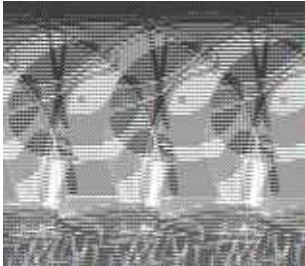
	ARSENAL
	SmartCloud
	ТҰЛПАР ТУЛПАР
	SAVAGE САВАЖ
	БУФЕТ

	ЛЕПИМ ВАРИМ Пельмени-де-куманса
	LUXOS
	Arbooz
	TODO
	PEPPER
	NEXEN HEKCEH

	ИммуниТИ ImmuniTEA
	FAUST

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

	табиғи ағуыз суы • natural water Zhety-SU 
	
	

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

При проведении экспертизы следует учитывать, что отдельные изобразительные элементы широко используются в товарных знаках различных лиц для определённых видов товаров и услуг (например, изображение земного шара для услуг в сфере информационных технологий и

Интернета). В таких случаях сам по себе факт использования похожих изобразительных элементов не является достаточным основанием для признания обозначений сходными до степени смешения.

При сравнении учитываются особенности графического исполнения элемента, его композиционное решение и степень совпадения с соответствующим элементом другого обозначения. Если изобразительные элементы идентичны или сходны до степени смешения по признакам, предусмотренным пунктом 34 Правил, данное обстоятельство учитывается при оценке сходства обозначений в целом и может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями законодательства.

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.

3.8. Определение однородности товаров и (или) услуг

Определение однородности товаров и (или) услуг является одним из основных этапов экспертизы заявленного обозначения на тождество и сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом.

Оценка однородности направлена на установление возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров и (или) услуг одному производителю (исполнителю) либо экономически связанным между собой лицам.

При оценке однородности товаров учитываются 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.

Род (вид) и назначение товаров

При оценке рода (вида) товаров устанавливается их принадлежность к определенной товарной группе с учетом характера, основных свойств и функциональных особенностей.

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

Товары, относящиеся к различным родовым группам, могут признаваться однородными, если они имеют сходное назначение, используются в одной сфере деятельности и обладают иными общими признаками.

Например, химические продукты для сельского хозяйства (1 класс МКТУ) и средства для уничтожения сельскохозяйственных вредителей (5 класс МКТУ) могут быть признаны однородными с учетом их назначения, сферы применения, круга потребителей и условий реализации.

Аналогичным образом дезинфицирующее мыло и дезинфицирующие средства для гигиенических целей могут рассматриваться как однородные товары, поскольку имеют сходное назначение и предназначены для выполнения аналогичных функций.

Различие в назначении, способе применения и функциональных особенностях товаров может свидетельствовать об отсутствии однородности.

Например, сельскохозяйственные машины и ручные сельскохозяйственные инструменты различаются по принципу действия и способу использования. Вывод об их однородности осуществляется с учетом совокупности признаков, включая круг потребителей, условия реализации и возможность взаимозаменяемости или взаимодополняемости.

Потребительские свойства и вид материала

При оценке потребительских свойств учитываются характеристики товаров, определяющие их практическое использование, функциональные возможности и способность удовлетворять определенные потребности покупателей.

При оценке вида материала устанавливается, изготовлены ли сравниваемые товары из одинаковых или сходных материалов и влияет ли данное обстоятельство на их назначение, потребительские свойства и восприятие потребителями.

Изготовление товаров из одного материала само по себе не свидетельствует об их однородности, если товары имеют различное назначение, относятся к разным товарным группам и предназначены для удовлетворения различных потребностей.

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость товаров

Взаимозаменяемыми признаются товары, которые могут использоваться вместо друг друга для удовлетворения одной и той же потребности.

Взаимодополняемыми являются товары, совместное использование которых обусловлено их функциональной взаимосвязью.

Например, принтеры и картриджи для принтеров могут рассматриваться как однородные товары с учетом их функциональной взаимосвязи, условий реализации и круга потребителей.

Наличие взаимодополняемости не во всех случаях свидетельствует об однородности товаров. При оценке необходимо учитывать характер их взаимосвязи и возможность возникновения у потребителей представления об их общем коммерческом происхождении.

Условия реализации и круг потребителей

При оценке условий реализации учитываются способы и места продажи товаров, используемые каналы сбыта, особенности продвижения продукции и иные обстоятельства, характеризующие их обращение на рынке.

При определении круга потребителей устанавливается, каким категориям покупателей предназначены сравниваемые товары, включая широкий круг потребителей и специализированные группы покупателей.

Товары, предназначенные для одного круга потребителей и реализуемые через аналогичные каналы сбыта, могут обладать дополнительными признаками однородности.

Совпадение условий реализации или круга потребителей не является безусловным основанием для признания товаров однородными и оценивается совместно с другими признаками.

Определение однородности услуг

При определении однородности услуг учитываются их характер, назначение, содержание, область деятельности, круг потребителей и условия предоставления.

Согласно пункту 41 Правил услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не относятся к однородным.

Принадлежность услуг к одному классу МКТУ либо совпадение общего наименования услуги не является достаточным основанием для признания их однородными.

Например, услуги по консультированию в области управления бизнесом и услуги по консультированию в области информационных технологий имеют общий характер деятельности — консультирование, однако различаются по предмету, назначению и области предоставления.

При проведении экспертизы необходимо устанавливать конкретное содержание сравниваемых услуг и область деятельности, в которой они оказываются.

Определение однородности товаров и услуг между собой

При проведении экспертизы однородность устанавливается не только между товарами или между услугами, но и между товарами и услугами.

В соответствии с пунктом 42 Правил однородными между собой признаются товары и услуги.

При определении однородности товаров и услуг учитываются их назначение, функциональная взаимосвязь, взаимодополняемость, круг потребителей, условия реализации товаров и предоставления услуг, а также возможность возникновения у потребителей представления об их общем коммерческом происхождении.

Например, программное обеспечение (9 класс МКТУ) и услуги по разработке программного обеспечения (42 класс МКТУ) могут быть признаны однородными, поскольку относятся к одной сфере деятельности, имеют функциональную взаимосвязь и могут предоставляться одним производителем (исполнителем).

Аналогичным образом автомобили (12 класс МКТУ) и услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (37 класс МКТУ) могут рассматриваться как однородные с учетом их функциональной взаимосвязи, круга потребителей и практики предоставления соответствующих услуг производителями автомобилей и их официальными представителями.

Наличие функциональной взаимосвязи между товарами и услугами само по себе не является достаточным основанием для признания их однородными. Вывод об однородности осуществляется с учетом совокупности обстоятельств, имеющих значение для конкретного случая.

Особенности потребительского восприятия

При оценке возможности смешения товарных знаков учитываются характер соответствующих товаров и услуг, круг потребителей и предполагаемая степень их внимательности.

Товары повседневного спроса, как правило, приобретаются с меньшей степенью внимательности, чем дорогостоящие товары или товары длительного пользования, выбор которых может сопровождаться более тщательным изучением характеристик, производителя и условий приобретения.

Например, при покупке отдельных продуктов питания, косметических и гигиенических товаров потребители могут уделять меньше внимания различиям между товарными знаками, чем при приобретении автомобилей, бытовой техники или специализированного оборудования.

В отношении товаров производственно-технического назначения, специализированного оборудования и отдельных товаров медицинского назначения может учитываться наличие у соответствующих потребителей профессиональных знаний и опыта.

Степень внимательности потребителя определяется с учетом характера товаров и услуг, условий их приобретения и особенностей соответствующего рынка.

Данное обстоятельство учитывается при общей оценке вероятности смешения обозначений и само по себе не определяет однородность товаров и услуг.

Учет Международной классификации товаров и услуг

При определении однородности товаров и услуг необходимо учитывать, что Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) предназначена для классификации товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков и не устанавливает их однородность.

Товары и услуги, включенные в один класс МКТУ, не во всех случаях являются однородными. Товары и услуги, относящиеся к различным классам МКТУ, также могут признаваться однородными при наличии соответствующих признаков.

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

Указанный перечень носит вспомогательный характер и не заменяет оценку однородности конкретных товаров и услуг по установленным критериям.

1 класс	2, 3, 4, 6, 17, 19	9 класс	6, 7, 10, 11, 12, 37, 42	21 класс	3, 6	35 класс	03, 05, 42 , 43
2 класс	1, 3, 17	10 класс	5, 9, 44	24 класс	25	37 класс	09, 35
3 класс	1, 2, 5, 21,	11 класс	6, 7, 9	25 класс	18, 24, 35,	38 класс	41

	35, 44				40		
4 класс	1	12 класс	7, 9, 11	29 класс	5, 30, 31, 43	41 класс	16, 38, 43
5 класс	1, 3, 10, 29, 30, 32, 35, 44	16 класс	41	30 класс	5, 29, 31, 32, 35, 43	42 класс	09, 35, 43, 44, 45
6 класс	7, 9, 11, 17, 20, 21	18 класс	25	31 класс	44	43 класс	35, 41, 42
7 класс	6, 8, 9, 11, 12	19 класс	1, 2, 17	32 класс	5, 29, 30, 33, 35, 43	44 класс	35, 42
8 класс	7	20 класс	6	34 класс	9	45 класс	42

1.

3.9. Особенности оценки сходства обозначений с серией товарных знаков

При определении сходства обозначений до степени смешения может учитываться наличие у одного правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим элементом, обладающим различительной способностью.

Для целей настоящего Руководства под серией товарных знаков понимается совокупность товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю и объединенных общим различительным элементом, который в сочетании с другими элементами способен формировать у потребителей представление о принадлежности соответствующих товаров или услуг одному коммерческому источнику.

Наличие серии товарных знаков может иметь значение при оценке сходства до степени смешения в случаях, когда заявленное обозначение воспроизводит общий различительный элемент ранее зарегистрированных товарных знаков и вследствие этого может восприниматься потребителями как очередное обозначение, входящее в соответствующую серию.

При установлении наличия серии товарных знаков учитываются в совокупности следующие обстоятельства:

- Принадлежность сравниваемых товарных знаков одному правообладателю;
- Наличие общего элемента, обладающего различительной способностью и сохраняющего узнаваемость в составе каждого товарного знака;
- Характер и степень сходства общего элемента, включая его фонетическое, графическое и семантическое восприятие;
- Расположение общего элемента в составе товарных знаков, его роль в формировании общего впечатления и характер сочетания с другими элементами;
- Количество товарных знаков, объединенных общим элементом;
- Однородность товаров и услуг, для которых зарегистрированы соответствующие товарные знаки;
- Сведения о фактическом использовании товарных знаков и восприятии их потребителями, если такие сведения имеются в материалах экспертизы.

Наличие трех и более товарных знаков, объединенных общим различительным элементом, может свидетельствовать о формировании серии. Вместе с тем само по себе количество зарегистрированных товарных знаков не является достаточным основанием для вывода о существовании серии, если общий элемент не воспринимается как средство индивидуализации товаров или услуг одного правообладателя.

Общий элемент, объединяющий серию товарных знаков, как правило, должен сохранять свое фонетическое, графическое или смысловое восприятие. При этом его расположение в начале,

середине либо конце обозначения может иметь значение для оценки сходства, однако не является безусловным критерием наличия или отсутствия серии.

Например, товарные знаки «TEVATROPIUM», «TEVAGRASTIM», «TEVA-SEPTOL», «TEVALSAM» могут рассматриваться как обозначения, имеющие признаки серии, поскольку содержат общий начальный элемент «TEVA», сохраняющий самостоятельное восприятие в составе каждого обозначения.

Вместе с тем включение общего элемента в новое обозначение не во всех случаях свидетельствует о его принадлежности к соответствующей серии. При оценке необходимо установить, сохраняет ли такой элемент свою различительную роль и может ли заявленное обозначение восприниматься потребителями как продолжение серии ранее зарегистрированных товарных знаков.

В частности, изменение расположения общего элемента, его включение в состав другого слова, изменение смыслового значения либо наличие иных доминирующих элементов могут влиять на восприятие заявленного обозначения и уменьшать вероятность возникновения ассоциации с соответствующей серией.

При сравнении заявленного обозначения с товарными знаками, имеющими признаки серии, следует учитывать не только совпадение общего элемента, но и общее впечатление от каждого сравниваемого обозначения, степень различительной способности совпадающих элементов, характер различий и однородность соответствующих товаров или услуг.

Наличие серии товарных знаков может усиливать вероятность смешения, в том числе вероятность возникновения у потребителя ошибочного представления о принадлежности товаров или услуг одному правообладателю либо экономически связанным лицам.

При этом наличие серии товарных знаков не является самостоятельным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения. Вывод о сходстве до степени смешения должен основываться на установленных законодательством критериях сравнения обозначений и оценке обстоятельств конкретной заявки.

3.10. Особенности оценки сходства обозначений с общеизвестным товарным знаком

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Закона не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, признанными в установленном порядке общеизвестными в Республике Казахстан, в отношении любых видов товаров и услуг.

Таким образом, при оценке сходства заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком однородность товаров и услуг не является обязательным условием для применения указанного основания отказа. Проверка проводится независимо от того, к каким классам МКТУ относятся заявленные товары и услуги.

Согласно пункту 1 статьи 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности охрана общеизвестных товарных знаков распространяется также на случаи, когда существенная составная часть другого обозначения представляет собой воспроизведение общеизвестного товарного знака либо его имитацию, способную вызвать смешение.

При проведении экспертизы необходимо учитывать, что сходство до степени смешения может быть установлено не только при воспроизведении общеизвестного товарного знака в целом, но и при включении в заявленное обозначение элемента, воспроизводящего общеизвестный знак либо сходного с ним.

В таких случаях эксперт оценивает:

- Наличие у противопоставляемого товарного знака статуса общеизвестного в Республике Казахстан, признанного в установленном порядке.
- Степень сходства заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком.
- Роль совпадающего или сходного элемента в формировании общего впечатления от заявленного обозначения.

- Способность дополнительных словесных, изобразительных или иных элементов изменять восприятие заявленного обозначения в целом.

- Возможность возникновения у потребителей представления о связи заявленного обозначения с правообладателем общеизвестного товарного знака.

При этом включение общеизвестного товарного знака либо сходного с ним элемента в состав комбинированного обозначения само по себе не означает автоматического установления сходства до степени смешения. Необходимо определить, сохраняет ли соответствующий элемент самостоятельное значение в восприятии обозначения и способен ли он вызвать ассоциацию с общеизвестным товарным знаком.

Следует учитывать, что наличие в заявленном обозначении дополнительных элементов не исключает возможности признания его сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, если такие элементы не устраняют возникающую у потребителей ассоциацию с ним.

3.11. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение охраняемых промышленных образцов

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 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».

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Патентного закона Республики Казахстан в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

При проведении экспертизы заявленного обозначения устанавливается, воспроизводит ли оно промышленный образец, охраняемый в Республике Казахстан на имя другого лица и имеющий более ранний приоритет.

Проверка на воспроизведение охраняемых промышленных образцов проводится в отношении объемных обозначений, а также комбинированных обозначений, содержащих объемные элементы, в том числе форму товара или его упаковки.

Для выявления промышленных образцов, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения, осуществляется поиск в национальной базе данных промышленных образцов с учетом соответствующих классов Международной классификации промышленных образцов (Локарнской классификации).

При выявлении промышленного образца, потенциально препятствующего регистрации, эксперт устанавливает наличие действующей правовой охраны на территории Республики Казахстан, принадлежность прав другому лицу и более ранний приоритет промышленного образца.

Необходимость проведения указанной проверки обусловлена тем, что внешнему виду изделия, в частности его объемной форме, может предоставляться правовая охрана как в качестве промышленного образца, так и в качестве товарного знака.

При сопоставлении заявленного обозначения с охраняемым промышленным образцом учитываются форма, конфигурация и иные особенности внешнего вида изделия, определяющие объем его правовой охраны.

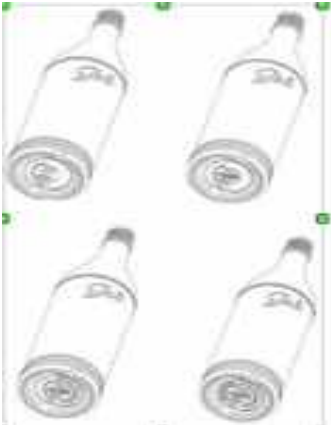
Наличие отдельных совпадающих элементов не является достаточным основанием для вывода о воспроизведении промышленного образца. Оценка проводится с учетом внешнего вида сравниваемых объектов в целом.

При установлении факта воспроизведения заявленным обозначением промышленного образца, охраняемого в Республике Казахстан на имя другого лица и имеющего более ранний приоритет, применяется основание для отказа в регистрации, предусмотренное подпунктом 1) пункта 2 статьи 7 Закона.

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

	STOLI
---	---------------------

3.12. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение объектов авторского права

При применении подпункта 3) пункта 2 статьи 7 Закона необходимо учитывать, что указанная норма направлена на недопущение регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих предусмотренные данной нормой объекты авторского права без согласия автора или иного правообладателя.

При проведении экспертизы устанавливается, воспроизводит ли заявленное обозначение название известного в Республике Казахстан произведения литературы, науки или искусства, известное произведение искусства либо его фрагмент, в отношении которых применяются ограничения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 2 статьи 7 Закона.

Само по себе совпадение заявленного обозначения с названием произведения или отдельными элементами его содержания не является безусловным основанием для отказа в регистрации. В каждом случае необходимо учитывать характер совпадающих элементов, их охраноспособность и обстоятельства, имеющие значение для применения указанной нормы.

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.

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.

3.13. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение фамилий, имен, псевдонимов, портретов и факсимиле физических лиц

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.

3.14. 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.

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.

В целях подтверждения подлинности волеизъявления физического лица, чьи фамилия, имя, псевдоним, производные от них, портрет или факсимиле воспроизводятся в заявленном обозначении, заявителем может быть представлено письменное согласие.

При наличии обоснованных сомнений относительно подлинности представленного согласия, полномочий подписавшего его лица либо объема предоставленных прав эксперт вправе направить заявителю запрос о представлении дополнительных документов или сведений, необходимых для установления правомерности использования соответствующего обозначения.

В случае смерти такого лица письменное заявителю необходимо представить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих прав и статуса правопреемника. Согласно статье 1073 Гражданского кодекса Республики Казахстан свидетельство о праве на наследство подтверждает право наследника на наследственное имущество. В связи с этим для подтверждения правопреемства и установления наличия правовых оснований для регистрации заявленного обозначения необходимо представить нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство либо иные документы, подтверждающие переход соответствующих прав.

3.15. Проверка заявленных обозначений на воспроизведение объектов, являющихся достоянием истории и культуры Республики Казахстан

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.

ГЛАВА 4. Порядок вынесения экспертных заключений и рассмотрения возражений заявителя

4.1. Заключения по результатам экспертизы

Согласно пункту 2 статьи 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.

В соответствии с пунктом 47 Правил, если заявленное обозначение не соответствует требованиям статей 6 и 7 Закона полностью или в отношении части заявленных товаров и (или) услуг, экспертной организацией выносится экспертное заключение о предварительном отказе в регистрации либо о предварительной частичной регистрации товарного знака.

В случае вынесения предварительного заключения о частичной регистрации заявителю или его представителю направляется соответствующее экспертное заключение. Если заявитель согласен с предварительным заключением о частичной регистрации, в течение пяти рабочих дней после вынесения решения о регистрации ему или его представителю направляется уведомление о регистрации с приложением решения о частичной регистрации и счета на оплату регистрации товарного знака.

Если заявитель не представляет письмо о согласии с предварительным заключением о частичной регистрации, по истечении пяти месяцев с даты направления заключения экспертная организация выносит окончательное заключение и принимает решение о частичной регистрации товарного знака. Указанные документы в течение пяти рабочих дней направляются заявителю или его представителю вместе с уведомлением о регистрации и счетом на оплату.

4.2. Порядок рассмотрения возражений

В случае несогласия с предварительным заключением об отказе в регистрации или о частичной регистрации заявитель вправе в течение трех месяцев со дня направления ему предварительного экспертного заключения представить в экспертную организацию, мотивированное возражение и документ, подтверждающий оплату за его рассмотрение.

Возражение рассматривается экспертизой в течение трех месяцев со дня его поступления, а в случае ускоренного рассмотрения — в течение одного месяца со дня поступления возражения.

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 течение 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.

4.3. Требования к письменному согласию владельца противопоставленного товарного знака

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.

Письменное согласие владельца тождественного товарного знака не принимается.

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.

Если владельцем является юридическое лицо, то письменное согласие должно быть представлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью юридического лица (в случае наличия).

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

Практическое значение настоящего Руководства заключается в формировании последовательного и обоснованного подхода к рассмотрению заявок на регистрацию товарных знаков. Изложенные методические подходы ориентированы на повышение прозрачности экспертных выводов, сопоставимости принимаемых решений и качества взаимодействия экспертной организации с заявителями.

При оценке каждого обозначения определяющее значение имеют его индивидуальные особенности, заявленный перечень товаров и услуг, содержание представленных материалов и обстоятельства, установленные в ходе экспертизы. Приведенные в Руководстве примеры и подходы служат ориентиром для анализа и не подменяют самостоятельную оценку конкретной заявки.

Единообразие экспертной практики предполагает не механическое применение отдельных критериев, а последовательное исследование юридически значимых обстоятельств и мотивированное изложение выводов с опорой на действующее законодательство Республики Казахстан.

Руководство может уточняться и дополняться с учетом изменений законодательства, развития правоприменительной практики и возникающих при проведении экспертизы вопросов.

Такое обновление позволит поддерживать актуальность методических подходов и их практическую применимость.

Список использованных источников

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883г.);
2. Венское соглашение о классификации изобразительных элементов;
3. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);
5. Найробский договор об охране олимпийского символа;
6. Гражданский кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2026 г.);
7. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименований мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-І (с изменениями от 24.11.2025г.);
8. Патентный закон Республики Казахстан;
9. Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»;
10. Закон «Об авторском праве и смежных правах»;
11. 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.);
12. Регламент документирования и взаимодействия структурных подразделений и филиала РГП «НИИС».