The background of the slide is a wide-angle photograph of a vast, rolling landscape. The terrain consists of numerous small, rounded hills and valleys, covered in sparse, dry-looking vegetation. The sky is filled with large, white, fluffy clouds, with some darker patches of blue visible. The overall lighting is soft, suggesting an overcast day or late afternoon. The text is overlaid on the upper portion of the image, with a semi-transparent dark grey background behind it to ensure readability.

# Оспаривание в Казахстане регистраций товарных знаков, представляющих собой недобросовестный актив

Антонина Сергеевна Векезер  
Патентный поверенный Республики Казахстан и Евразии

ТОО "WEKESER"  
Казахстан, г. Нур-Султан

Петербургские Коллегиальные Чтения - 2022





## Доширак



PALDO CO., LTD (KR)



Stone Financial  
Enterprise Ltd (SG)

PALDO CO., LTD (KR)

## JUVEDERM



ALLERGAN HOLDINGS  
France SAS (FR)

и 220 стран:



и 73 страны:

DERMAVITA COMPANY  
(LIMITED PARTNERSHIP)  
PARSEGHIAN & PARTNERS  
(LB)

## BURGER KING



BURGER KING  
CORPORATION (US)



ТОО «Фарватер» (KZ)  
BURGER KING  
CORPORATION (US)



Группа компаний «Орион»



Акционерное общество  
"Телекомпания НТВ"



НАО «Национальная  
спутниковая компания»



ТОО «TV COM»



ТОО «TV COM»



ТОО «TV COM»



**Energy System LLP**  
the right light solutions

✗

**БАГИЛ/  
VAGYL**

✗

**МОРОША**

✓

**ARGUS**

✗

**GRAVITY**

✗

Агромастер

✗

**MALITELLE**

✗

РОТГИПС

✗



**昆仑轮胎**  
KUNLUN TIRE

✓

**СТРЕПТАТЕСТ**

✓

**SL<sup>®</sup>**

✗

**Черный  
принц**

✗

# 1. Оспаривание регистрации товарного знака представителя

## Статья 6-septies Парижской конвенции

1. Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.
2. Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.
3. Национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в данной статье.

## Статья 23 Закона РК “О товарных знаках...”

2. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию вправе подать в уполномоченный орган владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности.



## 2. Оспаривание “недобросовестных” регистраций товарных знаков

### Гражданский Кодекс Республики Казахстан

Статья 11. Недопустимость злоупотребления свободой предпринимательства

1. Монополистическая и всякая иная деятельность, направленная на ограничение или устранение законной конкуренции, получение необоснованных преимуществ, ущемление прав и законных интересов потребителей, не допускается

2. Не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, использование предпринимателями гражданских прав в целях ограничения конкуренции, в том числе:

- 1) злоупотребление предпринимателями своим доминирующим положением на рынке, в частности, путем ограничения или прекращения производства либо изъятия из обращения товаров для создания их дефицита или повышения цен;
- 2) заключение и исполнение лицами, осуществляющими аналогичную предпринимательскую деятельность, соглашений о ценах, разделе рынков, устранении других предпринимателей и об иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию;
- 3) совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей (недобросовестная конкуренция), в частности, путем введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого предпринимателя, путем некорректного сравнения товаров в рекламной и иной информации, копирования внешнего оформления чужого товара и иными способами. Меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией устанавливаются [законодательными актами](#).

## 2. Оспаривание “недобросовестных” регистраций товарных знаков 1/3

### Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Статья 177. Понятие недобросовестной конкуренции

1. Недобросовестной конкуренцией являются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия субъекта рынка (группы лиц) или нескольких субъектов рынка (группы лиц), которые противоречат законодательству Республики Казахстан, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

*(продолжение на следующем слайде)*

## 2. Оспаривание “недобросовестных” регистраций товарных знаков 2/3

*(начало на предыдущем слайде)*

### **Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, Статья 177. Понятие недобросовестной конкуренции**

...

2. К недобросовестной конкуренции относятся в том числе следующие действия:

- 1) неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права;
- 2) неправомерное использование товара другого производителя;
- 3) копирование внешнего вида изделия;
- 4) дискредитация субъекта рынка;
- 5) заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама;
- 6) реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом;
- 7) призыв к бойкоту продавца (поставщика) конкурента;

...

*(продолжение на следующем слайде)*

## 2. Оспаривание “недобросовестных” регистраций товарных знаков 3/3

*(начало на предыдущем слайде)*

### **Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, Статья 177. Понятие недобросовестной конкуренции**

...

- 8) призыв к дискриминации покупателя (поставщика);
- 9) призыв субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом;
- 10) подкуп работника продавца (поставщика);
- 11) подкуп работника покупателя;
- 12) неправомерное использование информации, составляющей коммерческую тайну;
- 13) реализация товара с предоставлением потребителю недостоверной информации в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара и (или) его производителей;
- 14) некорректное сравнение субъектом рынка производимых и (или) реализуемых им товаров с товарами, производимыми и (или) реализуемыми другими субъектами рынка.
- 15) создание барьеров смены продавца (поставщика) товара.

В Казахстане регистрация уже используемого третьими лицами для маркировки своих товаров и услуг обозначения, в том числе зарегистрированного в качестве товарных знаков в других странах и известных в мире и/или в Казахстане, не квалифицируется как акт недобросовестной конкуренции ни при каких условиях.

# Заявка на товарный знак в Казахстане:



# Действующая регистрация товарного знака в Казахстане:

## а) В суде:

- 1) по неиспользованию (3 года, предшествующих дате предъявления иска в суд).

## б) В Апелляционном совете:

- 1) регистрация ТЗ представителем (Парижская конвенция),
- 2) конфликт товарного знака и фирменного наименования,
- 3) абсолютные основания, исключающие регистрацию товарного знака (Статья 6 Закона о товарных знаках):
- 4) относительные основания (по некоторым срок для подачи возражения составляет 5 лет с даты регистрации товарного знака).

**Абсолютные основания,  
исключающие регистрацию товарного знака (Статья 6 Закона о товарных знаках):**

1/2

Обозначение...

- вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида
- является общепринятым символом и термином;
- указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
- представляет собой международное непатентуемое наименование лекарственного средства;
- имеет прямую описательную связь с товарами или услугами, для обозначения которых используется
- обозначение воспроизводит государственные гербы, флаги ...;



**Абсолютные основания,  
исключающие регистрацию товарного знака (Статья 6 Закона о товарных знаках):**

2/2

Обозначение...

- **является ложным или способно ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги**
- формально указывает на истинное место производства товара, но дает ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории
- представляет собой или содержит 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; противоречит по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.

## Закон Республики Казахстан “О товарных знаках...”

### Статья 6. Абсолютные основания, исключающие регистрацию товарного знака

3. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

1) 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;

MALITELLE

Самая большая сеть магазинов розничной торговли женской одежды с самым обширным присутствием в Интернете - среди казахстанских брендов.


Знак зарегистрирован за бывшим представителем, оспаривание не дало результатов.


### ДРУГОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Отказ:

Тождественное обозначение опубликовано на сайте в Южной Африке/Малайзии/Болгарии, требуется письмо-согласие от владельца сайта.



Решение Апелляционного совета МЮ РК №6/2020, вынесенное по результатам рассмотрения возражения на решение экспертной организации об отказе в регистрации комбинированного товарного знака «  » по заявке № 85868 в отношении товаров и услуг 9, 19, 20, 28 и 35 классов МКТУ:

*“На момент проведения экспертизы по заявленному знаку из общедоступных сведений Интернет было выявлено, что «  » является товарным знаком, известным брендом китайской компании Robotime Technology (Suzhou) Co., Ltd.*

*Также при наборе слов «Robotime» в поисковых системах таких как «Google» или «Яндекс» все выявленные источники указывают на компанию Robotime Technology (Suzhou) Co., Ltd, которая является производителем известной марки 3D пазлов из натурального дерева.*

*Таким образом, коллегия считает, что товары, маркированные товарным знаком «Robotime», способны восприниматься потребителем как товары, произведенные компанией Robotime Technology (Suzhou) Co., Ltd, либо под его контролем, и благодаря этому заявленный товарный знак может ассоциироваться с данной китайской компанией, а не с Заявителем.”*



*«Люди вечно заблуждаются и будут  
заблуждаться, и ни в чем больше, как в том,  
что они считают справедливым и  
несправедливым.»*

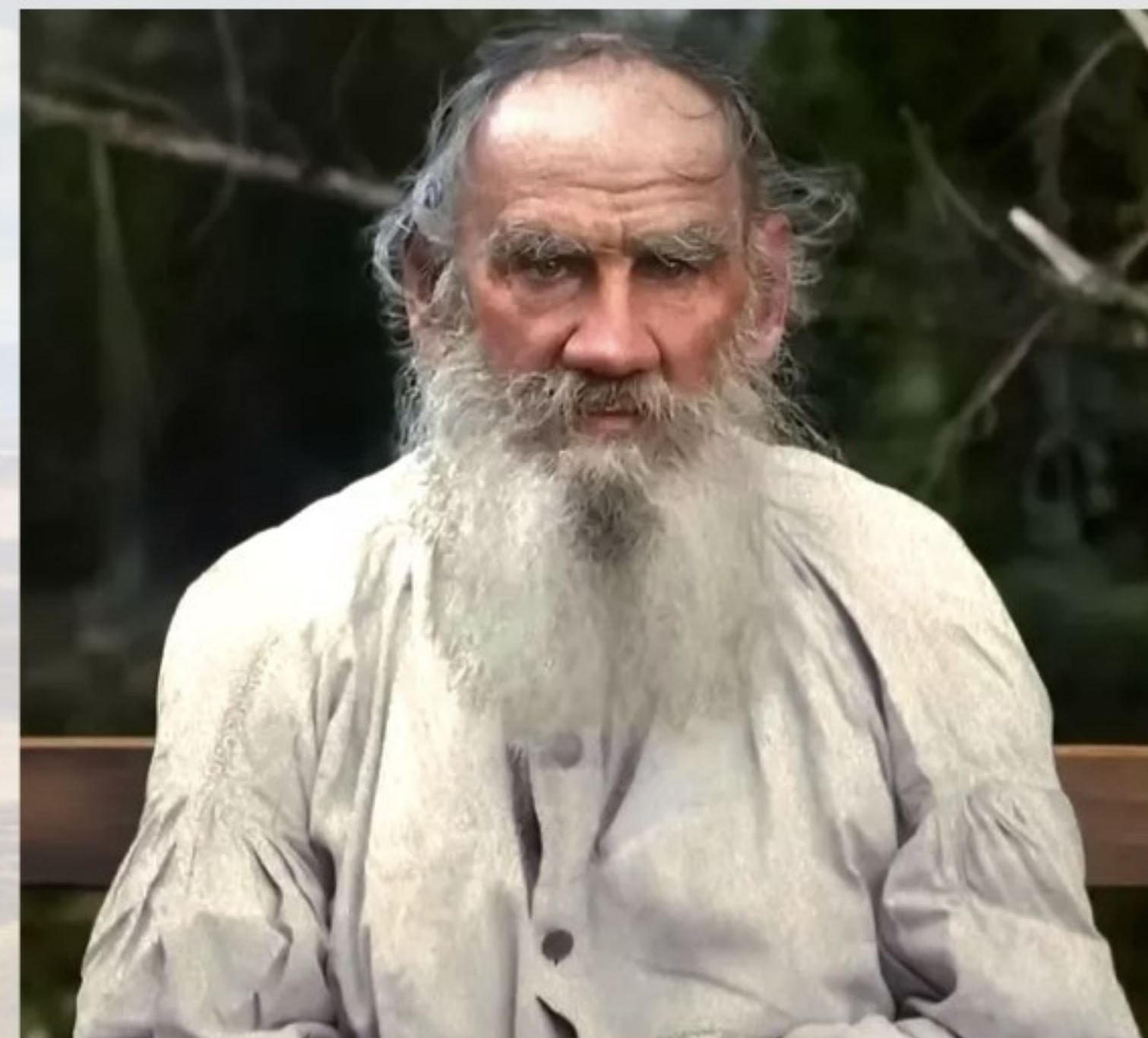


*«Война и мир», Лев Николаевич Толстой*

*“Люди вечно заблуждаются и будут  
заблуждаться, и ни в чем больше, как в том,  
что они считают справедливым и  
несправедливым.”*

*“Сражение выигрывает тот, кто твердо решил  
его выиграть.”*

*«Война и мир», Лев Николаевич Толстой*



A wide landscape of rolling hills and a vast plain under a cloudy sky. The foreground shows green and yellowish hills, leading to a vast, flat plain in the middle ground. In the distance, there are low mountains under a sky filled with large, white and grey clouds.

**Назарларыңызға рақмет! Благодарю за внимание!**