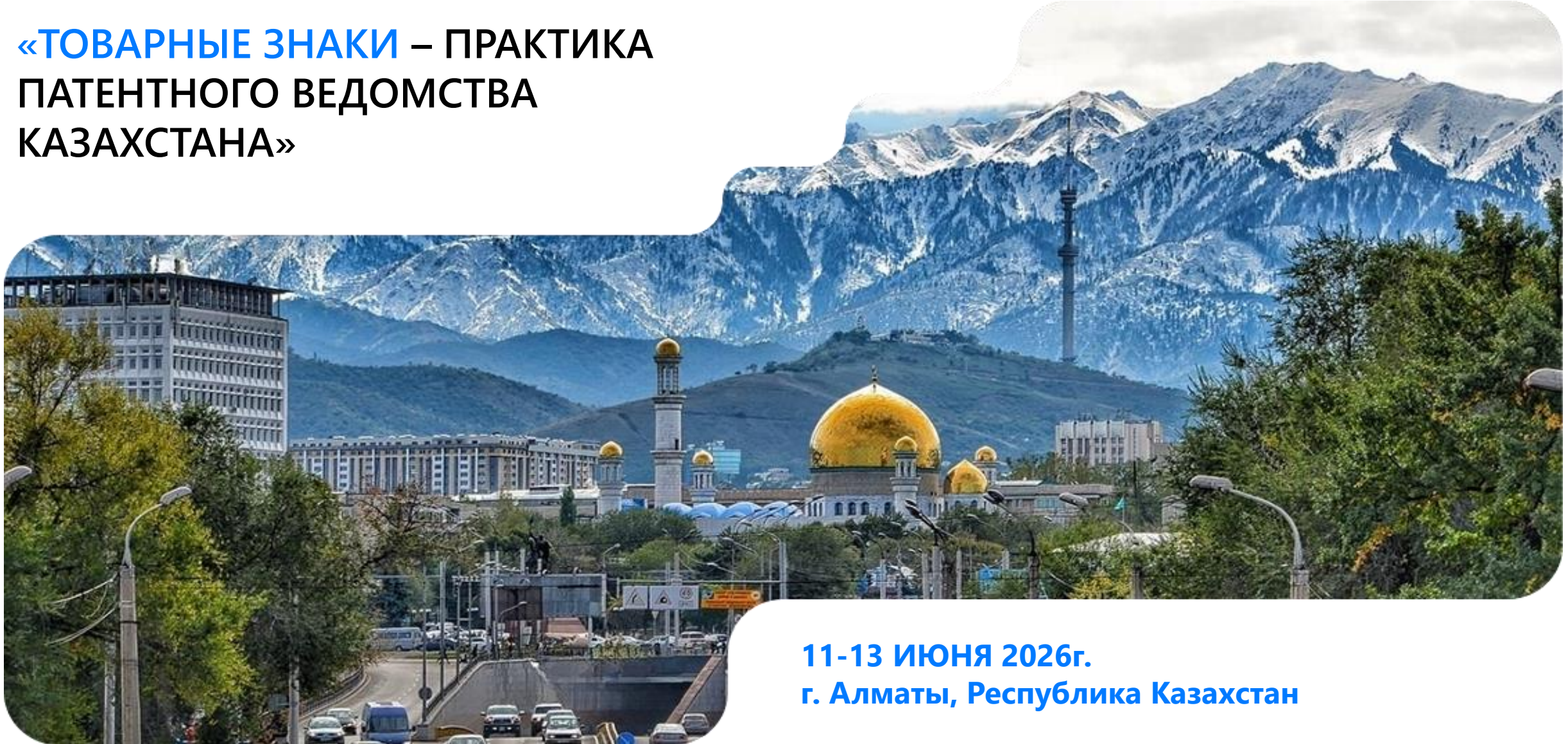


**«ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ – ПРАКТИКА
ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА
КАЗАХСТАНА»**



**11-13 ИЮНЯ 2026г.
г. Алматы, Республика Казахстан**

АЛМА ТАГБЕРГЕНОВА

Патентный поверенный
Республики Казахстан с 2000 года

Евразийский патентный поверенный по изобретениям с 2012г.

Евразийский патентный поверенный по промышленным образцам с 2023г.

**Управляющий партнер -
Генеральный директор** ТОО
«Агентства интеллектуальной собственности «Тагбергенова и партнеры»

Член **INTA, FICPI, AIRPI** и теперь
Ассамблеи евразийских патентных поверенных



Более **30+** лет практики
в сфере
интеллектуальной
собственности

Десятки тысяч успешно
зарегистрированных
товарных знаков,
патентов и
промышленных образцов

Значительный опыт
ведения оппозиций,
возражений и споров по
товарным знакам

**Представление
интересов**
международных клиентов
из **Европы, Азии, СНГ и
Ближнего Востока**

Практический опыт
работы на стыке
национальной,
евразийской и
международной систем
охраны интеллектуальной
собственности



КАЗАХСТАН: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

За последние годы система охраны товарных знаков Казахстана прошла существенную модернизацию

- публикация заявок
- механизм возражений против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака
- цифровизация процесса
- развитие института приобретенной различительной способности
- ускорение и повышение прозрачности экспертизы

Это важные шаги на пути к более современной и предсказуемой системе защиты прав интеллектуальной собственности.



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Большинство последних реформ были направлены на повышение прозрачности системы.

Следующий этап развития связан с **повышением** правовой **определенности** и **единообразия правоприменения**.

Для иностранных **инвесторов**, международных правообладателей и национального **бизнеса** важна *не только скорость* регистрации, но и **предсказуемость результатов** экспертизы.



ТРИ ВОПРОСА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ

Где проходит граница между абсолютными основаниями отказа и защитой прав третьих лиц?

01

UNILATEX

02

M-EAT



Насколько широко может толковаться описательность обозначения?

03

TRIDUCTOR



Следует ли анализировать товарный знак по отдельным элементам или как единое обозначение?

04

THE BAGEL BAR



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Потому что именно такие подходы формируют уровень правовой определенности системы и напрямую влияют на восприятие Казахстана международными правообладателями и инвесторами.



ПЕРВАЯ ЗОНА ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

АБСОЛЮТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

Абсолютные основания оценивают сам знак.

Относительные основания оценивают конфликт с правами третьих лиц.

Согласно определениям данным **ВОИС**:

Абсолютные основания – это причины, обусловленные свойствами самого товарного знака

Относительные основания – это причины, возникающие вследствие существования ранее зарегистрированных или заявленных на регистрацию знаков третьих лиц

Это разграничение является одним из фундаментальных принципов международной системы товарных знаков.



КЕЙС 1. UNILATEX

ЗАЯВИТЕЛЬ VELTEST BIOTECH PTE. LTD (SG)

Основание отказа экспертизы

Введение в заблуждение относительно изготовителя со ссылкой на абсолютное основание отказа пп.1 п.3 ст.6 Закона РК о товарных знаках

Где заканчиваются абсолютные основания отказа и начинается защита прав третьих лиц?

Фактическое обоснование отказа

Из сети Интернет установлено, что испанская компания **Ciriano Global S.L. (ES)** производит однородные товары 10 класса;

Товары «UNILATEX» экспортируются в Казахстан, что обуславливает известность отечественному потребителю;

РЕЗУЛЬТАТ

Возражение было подано с представлением связи с компанией Ciriano Global S.L. (ES) и регистрация была получена.



КЕЙС 2. M-EAT

ФОРМУЛИРОВКА ЭКСПЕРТИЗЫ

«Из общедоступных источников информации сети Интернет установлено, что под обозначением, сходным до степени смешения с заявленным обозначением, осуществляет деятельность сеть ресторанов **M-eat by Khabib**, основателем которого является Хабиб Нурмагомедов».

Основание отказа экспертизы

Введение в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг со ссылкой на пп.1 п.3 ст.6 **Закона о товарных знаках**

Фактическое обоснование отказа

Экспертизой установлено, что: бывший чемпион **UFC Хабиб Нурмагомедов** анонсировал скорый приезд в Казахстан и расширение своего бизнеса - сети ресторанов **M-eat by Khabib**.

РЕЗУЛЬТАТ

Заявитель решил не оспаривать отказ и как результат не имеет регистрацию.



КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Если обозначение не нарушает зарегистрированных прав третьих лиц, но используется другим участником рынка, должен ли данный вопрос анализироваться через абсолютные основания отказа?

Или речь идет о вопросе защиты прав третьих лиц?

Что анализировала экспертиза

UNILATEX

Иностранного производителя, не имеющего регистрацию товарного знака в Казахстане

M-EAT

Коммерческое использование и известность бизнеса, не имеющего регистрацию товарного знака в Казахстане

Общий элемент

Основанием для отказа стали **не характеристики** самого обозначения, а сведения о третьих лицах, использующих сходные обозначения на рынке.





ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

01

Более четкое разграничение предмета анализа

При рассмотрении абсолютных оснований оценивать:

Свойства обозначения **A**

Содержание обозначения **B**

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение *относительно товара, его характеристик или происхождения, или относительно изготовителя, а не другого производителя.* **C**

Не учитывать наличие или отсутствие коммерческих интересов третьих лиц **D**

02

Соответствующая нормотворческая работа для устранения правовой неопределенности и приведения в соответствие нашей текущей практики с международным правом и подходов ВОИС, дополнительные методические разъяснения



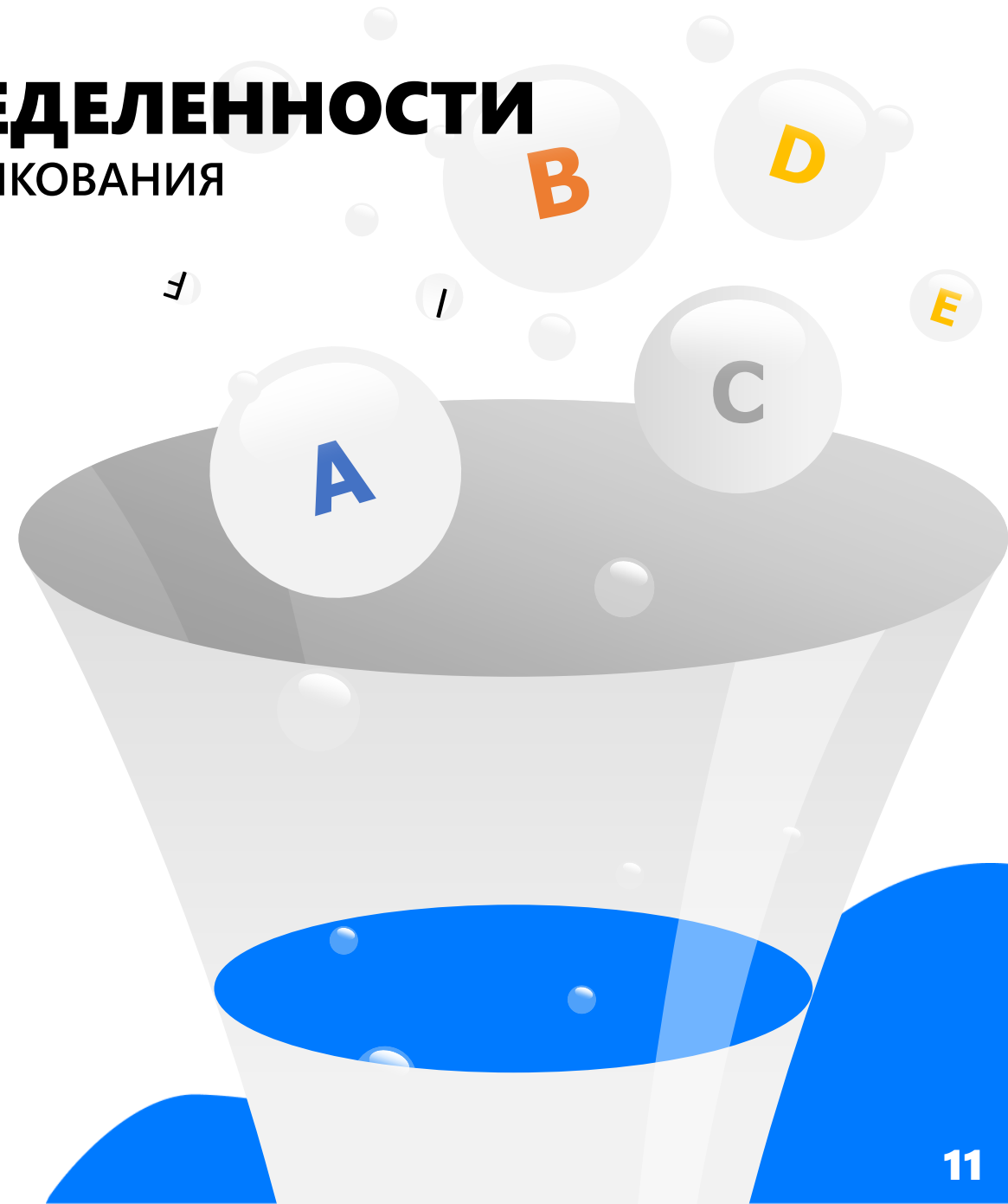
ВТОРАЯ ЗОНА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ОПИСАТЕЛЬНОСТЬ И ГРАНИЦЫ ЕЕ ТОЛКОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД

Согласно определению данному ВОИС:

Описательные знаки просто описывают некоторые характеристики соответствующей продукции, такие как:

- | | |
|-----------------------|--|
| A. Качество | H. Стоимость |
| B. Разновидность | I. Исходное сырье |
| C. Эффективность | J. Происхождение |
| D. Функции | K. Место продажи |
| E. Форма | L. Место расположение точек предоставления услуг |
| F. Количество | M. Время производства и т.д. |
| G. Цели использования | |





КЕЙС 3. TRIDUCTOR



创耀科技

Основание отказа экспертизы

Отказано в регистрации обозначению «TRIDUCTOR» как имеющему прямую описательную связь с товарами (**пп.6 п.1 ст.6 Закона о товарных знаках**) в отношении товаров 9 класса.

Фактическое обоснование

Ввиду фантазийного характера слова «**TRIDUCTOR**», оно не указывает ни на какие свойства товара.

Признание обозначения описательным лишь на основании предположительных смысловых ассоциаций либо возможного разложения слова на условные элементы приводит к необоснованному расширению основания отказа, что противоречит целям правовой охраны товарных знаков.

РЕЗУЛЬТАТ

По итогу после нашего возражения охрана была предоставлена



КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

01

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Может ли обозначение считаться описательным исключительно на основании предполагаемых смысловых ассоциаций?

Либо описательность должна быть очевидной и непосредственно воспринимаемой потребителем?

02

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Закрепление на уровне правил экспертизы положения о том, что прямая описательная связь должна быть:

- объективной;
- доказуемой;
- очевидной для потребителя;
- не предполагаемой.



ТРЕТЬЯ ЗОНА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ВОСПРИЯТИЕ ЗНАКА ЦЕЛИКОМ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД

ANTI-DISSECTION RULE

Товарный знак должен оцениваться как единое обозначение.

Парижская конвенция Статья *bquinquies* (C)

«При оценке охраноспособности товарного знака должны учитываться все фактические обстоятельства, в особенности продолжительность использования знака.»

Ключевой смысл нормы заключается в том, что оценке подлежит обозначение в целом и его восприятие рынком, а не отдельные элементы, изолированные от общего контекста.



КЕЙС 4. THE BAGEL BAR



Основание отказа экспертизы

Отказано в регистрации в части товаров **30 класса МКТУ** ввиду указания на вид товара, так как **«bagel»** в переводе с английского языка употребляется как рогалик; бублик (хлебобулочное изделие) со ссылкой на **пп.3 п.6** и в другой части ввиду введения в заблуждения относительно товаров иных, чем рогалик и бублик со ссылкой на **пп.1 п.3 ст.6 Закона..**

Фактическое обоснование

Словосочетание **«The bagel bar»** должно рассматриваться в целом, где главным словом является **«bar»**, а **«bagel»** - существительное в атрибутивной функции (определение к другому существительному).

РЕЗУЛЬТАТ

В результате возражения регистрация была получена.



ВОПРОС ДЛЯ ДИСКУССИИ

Что должно иметь приоритет?

Анализ отдельных элементов

или

Восприятие обозначения в целом?

Именно здесь проходит граница между формальным и экономическим подходом к оценке товарных знаков.





ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Закрепление на уровне **Правил экспертизы** **ANTI-DISSECTION RULE**

- 01 Товарный знак не должен искусственно разделяться на отдельные элементы при оценке его охраноспособности.

Практический смысл

- 02 Потребитель воспринимает знак целиком.
Потребитель не проводит лингвистический или семантический анализ каждого элемента отдельно.





КЕЙС 5. ШЫМКЕНТМАЙ



Основание отказа экспертизы

Отказано в регистрации на основании описательности по ссылке на **пп.3, 6 п.1 ст.6 Закона.**

РЕЗУЛЬТАТ

Первоначально обозначение «Шымкентмай» было дискламировано, но нами была доказана приобретенная различительная способность и товарный знак был зарегистрирован без дискламации обозначения «Шымкентмай».

Фактическое обоснование отказа

АО «Шымкентмай» — одно из старейших производств в регионе (функционирует с 80-х годов), специализирующееся на переработке масличных культур, производя хлопковое, подсолнечное и другие виды масел, а также хозяйственное мыло.



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Казахстан создал современную и динамично развивающуюся систему охраны товарных знаков.

Следующий этап развития связан не столько с изменением законодательства, сколько с дальнейшим формированием **единообразной, предсказуемой и международно-ориентированной практики правоприменения.**



Именно поэтому обсуждение данных вопросов представляется своевременным и важным.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



АЛМА ТАГБЕРГЕНОВА

Патентный поверенный Республики Казахстан

Евразийский патентный поверенный

ТОО «Агентство интеллектуальной собственности

«Тагбергенова и партнеры»

www.tagberg.kz

info@tagberg.kz