



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Нафтизин: "Советский" товарный знак или публичный интерес?

В казахстанской судебной практике все чаще и чаще появляются споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в силу пп.1 п.1 ст.6 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26.06.1999г. №456-І (далее – «Закон о товарных знаках»). Такая динамика связана вероятнее всего с тем, что в Казахстане, как и в соседних государствах, активизировалась «битва» за советские (ретроспективные) товарные знаки между правообладателями, оформившими права на товарные знаки, и фактическими пользователями, которые не успели это сделать после приобретения независимости нашего государства.

В данной статье хотелось бы поделиться экспертным мнением и дать правовую оценку вступившим в законную силу судебным актам, превратившим товарные знаки (названия) известных лекарственных средств, в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление. Для простоты восприятия предлагаю заменить по тексту «обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида» словами «общеупотребительное обозначение».

Во-первых, разберем, что же такое «общеупотребительное обозначение»? Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (Приложение 3 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349) дает данному термину следующее определение: «это обозначение, которое в результате его длительного использования различными производителями для одного и того же товара или товара того же вида стало указанием определенного вида товара, то есть видовым понятием». Иными словами, переход товарного знака в общеупотребительное обозначение является следствием широкого использования товарного знака различными хозяйствующими субъектами в течение продолжительного времени, когда производители и потребители перестают воспринимать то или иное обозначение в качестве товарного знака. Товарный знак теряет свою различительную способность и трансформируется из индивидуального обозначения в видовое. В качестве примеров можно привести всеми известные обозначения: ТЕРМОС, ЭСКАЛАТОР, ЛИНОЛЕУМ, СКАНЕР, ДЖИП, МАЙОНЕЗ, ВИНЧЕСТЕР и так далее.

«Битва» за название лекарственного средства «Нафтизин» велась владельцем товарного знака в уполномоченном органе и судах порядка 2-х лет. 13 августа 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан завершила процесс по товарному знаку «Нафтизин Naphtyzinum».

[Читать далее →](#)

Автор:

Тимур Берекмоинов

Советник, Патентный поверенный

GRATA International

Специализации

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Отрасли

ФАРМАЦЕВТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Регионы

КАЗАХСТАН

Ключевые контакты



Тимур Берекмоинов

Партнер, Директор департамента
Интеллектуальной собственности

📍 Алматы, Казахстан

☎ +7 701 731 2714

✉ tberekmoinov@gratanet.com