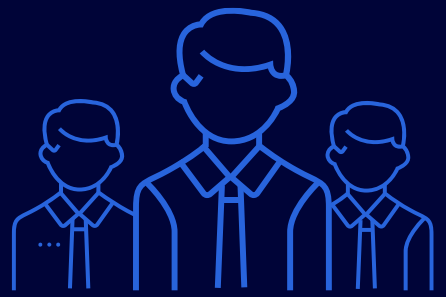
Оспаривание пиратской регистрации средств индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания)

2021

Подготовлено: Наталия Жук,

Начальник сектора правового сопровождения внешнеэкономической деятельности

GRATA International, Беларусь



Интеллектуальная собственность (ИС) - один из самых ценных активов фирмы.

Но в мире, где так распространено пиратство и так сильны тенденции незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, их регистрация и защита являются стратегически важными и необходимыми для борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Наши юристы в области интеллектуальной собственности успешно сочетают теоретические познания и практику по конкретным делам, направленные на защиту прав наших клиентов.

СРЕДСТВА ИНДИВИАДУАЛИЗАЦИИ

Фирменные наименования

Правовая охрана действует в отношении зарегистрированных в Беларуси наименований юридических лиц, так и в отношении зарегистрированных или общепризнанных в иностранном государстве (п. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Товарные знаки и знаки обслуживания (далее - ТЗ).

Правовая охрана предоставляется зарегистрированным в Беларуси ТЗ и ТЗ, охраняемым в силу международных договоров.

Географические указания

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРНОМУ ЗНАКУ

В отношении <u>однородных товаров</u> не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- **зарегистрированным или заявленным на регистрацию** в Беларуси на имя другого лица и обладающим более ранним приоритетом **товарным знаком**;
- **товарными знаками** других лиц, охраняемыми на основе **международных договоров**;
- охраняемым в Беларуси **фирменным наименованием** (отдельными элементами этого наименования), право на которое возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого ТЗ;
- **промышленным образцом**, обладающим более ранним приоритетом, право на который в Беларуси принадлежит другому лицу;
- наименованием охраняемого в Беларуси **селекционного достижения**, право на которое в Беларуси возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРНОМУ ЗНАКУ

В отношении любых товаров не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- **товарными знаками** других лиц, признанными **общеизвестными** в Беларуси;

- с **географическим указанием**, охраняемым в Беларуси, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового и обладающим более ранним приоритетом.

ОСНОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ ПИРАТСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ

1) Нарушение установленных законодательством запретов на регистрацию товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком другого лица.

2) Признание такой регистрации ТЗ актом недобросовестной конкуренции.

ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ ПИРАТСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ (ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИЮ)

1. Обязательное соблюдение досудебного порядка путем подачи возражений в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности.

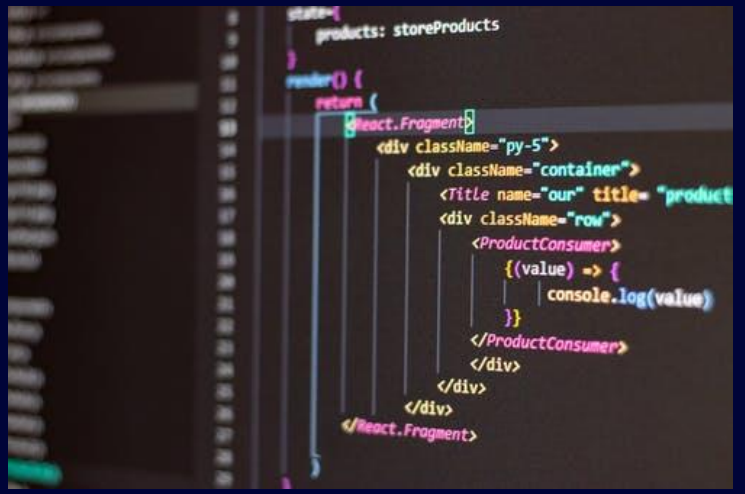
2. Срок подачи возражений:

- 5 лет с даты публикации в бюллетене при защите ТЗ;
- в течение срока регистрации ТЗ при защите фирменного наименования.

3. Уполномоченный субъект – заинтересованное лицо или его представитель.

4. Срок рассмотрения – 6 месяцев с даты поступления в патентный орган.

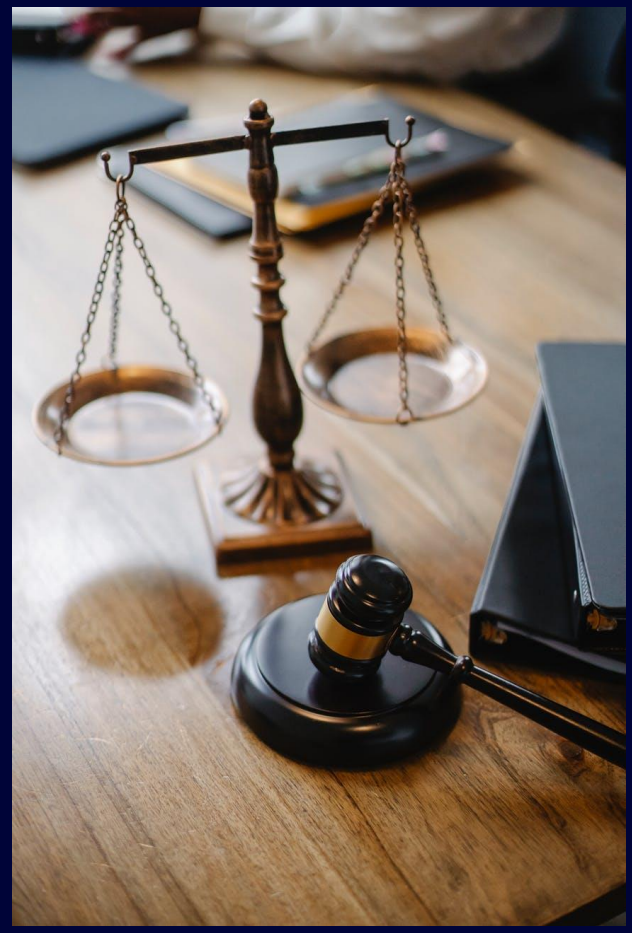
5. Итоговый акт – решение Апелляционного совета при НЦИС.



ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ (ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИЮ)

1. Предмет доказывания:

- тождественность либо сходство до степени смешения определенного обозначения с оспариваемым ТЗ;
- однородность товаров (работ, услуг);
- приоритет охраняемого ТЗ или фирменного наименования и др.



ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ (ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИЮ)

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ НЦИС:

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда

(решение не подлежит апелляционному обжалованию)

Президиум Верховного Суда

(обжалование в порядке надзора)

Пленум Верховного Суда

(решение окончательное)

ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЗ (признание недобросовестной конкуренцией)

Судебный порядок

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь

Административный порядок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

Патентный орган

Апелляционный совет при НЦИС

ОСПАРИВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОХОЖЕГО НА УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ

1. При регистрации юридического лица необходимо проходить согласование его наименования в регистрирующем органе.
2. Проверка возможна в отношении фирменного наименования, которое уже зарегистрированного в Беларуси.
3. В Беларуси также предоставляется правовая охрана фирменным наименованиям иностранных организаций.
4. При нарушении права на фирменное наименование следует обратиться с иском о прекращении исключительного права нарушителя на фирменное наименование в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

БЛАГОДАРИМ ВАС!

Наталия Жук

+375 29 373 55 00

nzhuk@gratanet.com

www.gratanet.com