

Благодарный Артём 3 группа, 4 курс, занятие 5, 7 в списке

7. Акционерное общество обратилось за консультацией по вопросу регистрации в качестве товарного знака обозначения «VELCOM» в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», поскольку полагает, что оператор мобильной связи с таким названием уже не осуществляет деятельность, а товары 16 класса не однородны услугам, оказываемым оператором мобильной связи.

Какой комментарий вы могли бы дать в данном случае?

Вероятность успешной регистрации товарного знака «VELCOM» стремится к нулю. Доводы клиента о том, что оператор не осуществляет деятельность, а товары 16 класса (печатная продукция) неоднородны услугам связи, являются юридически несостоятельными и основаны на неверном понимании законодательства.

1. Опровержение довода о прекращении деятельности («оператор уже не осуществляет деятельность»).

Тот факт, что компания провела ребрендинг (смена бренда «velcom» на «A1»), не означает автоматического прекращения правовой охраны предыдущего товарного знака.

- **Действие регистрации:** Правовая охрана товарного знака в РБ действует 10 лет с возможностью продления. Компания «A1» (правопреемник ИП «Велком») сохраняет права на портфель интеллектуальной собственности, включая старые бренды, именно для того, чтобы исключить подобные попытки захвата и размывания бренда.
- **Срок неиспользования:** Согласно ст. 20 Закона РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания», правовая охрана может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг, если знак не используется непрерывно в течение **3 лет**. Однако, доказать неиспользование бренда «VELCOM» будет крайне сложно, так как он может до сих пор фигурировать в документации, на старых устройствах, в архивных материалах на сайте правообладателя или использоваться в составе комбинированных обозначений.

2. Анализ довода о неоднородности товаров (16 класс МКТУ vs услуги связи).

Клиент полагает, что печатная продукция не пересекается с услугами мобильной связи. Это ошибочное суждение по двум причинам:

- **Смежность товаров и услуг:** Операторы мобильной связи активно производят и используют товары 16 класса: буклеты, инструкции, упаковку для sim-карт, договоры, рекламные брошюры, скретч-карты. Патентное ведомство (НЦИС) с высокой долей вероятности признает эти товары и услуги однородными или взаимодополняющими, что приведет к смешению в глазах потребителя.
- **Введение потребителя в заблуждение (п. 3 ст. 5 Закона):** даже если товары формально не однородны, регистрация обозначения «VELCOM» на третье лицо будет признана актом, способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Потребитель, видя печатную продукцию с надписью «VELCOM», будет ассоциировать её с известным телеком-оператором, а не с Акционерным обществом.

3. Фактор общеизвестности.

Обозначение «VELCOM» известно на территории Республики Беларусь. Согласно законодательству (и Парижской конвенции), если знак признан общеизвестным или имеет высокую репутацию, его охрана распространяется на все классы МКТУ, даже на те, которые не однородны основной деятельности владельца. Это делается для предотвращения паразитирования на репутации чужого бренда.

4. Риски недобросовестной конкуренции.

Попытка регистрации чужого известного бренда, даже если он прошел ребрендинг, может быть квалифицирована антимонопольным органом (МАРТ) как акт недобросовестной конкуренции. Это влечет за собой административную ответственность и аннулирование регистрации.

Совет: разработать уникальное название, которое не вызывает ассоциаций с существующими или существовавшими ранее крупными игроками рынка.