

**Об утверждении Правил подачи и рассмотрения в апелляционном совете
возражений, связанных с патентованием и регистрацией объектов
промышленной собственности**

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 1 ноября 2001 года № 69. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2001 года № 1712. Утратил силу приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 марта 2010 года № 81

Сноска. Утратил силу приказом Министра юстиции РК от 12.03.2010 № 81 (порядок введения в действие см. п. 5).

В целях реализации Z990427_ Патентного закона Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан Z990456_ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Законом Республики Казахстан " Об охране селекционных достижений" приказываю: <*>

Сноска. Преамбула с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п .

1. Утвердить Правила подачи и рассмотрения в апелляционном совете возражений, связанных с патентованием и регистрацией объектов промышленной собственности.

2. Признать утратившими силу:

1) V950098_ Положение о порядке рассмотрения споров в Апелляционном Совете Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан, утвержденное приказом Председателя Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан от 4 сентября 1995 года N 22 ;

2) V950099_ Устав Апелляционного Совета Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан, утвержденный приказом Председателя Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан от 5 сентября 1995 года N 23.

3. Управлению по обеспечению государственной политики в сфере промышленной собственности обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
приказом Председателя Комитета
по правам интеллектуальной
собственности Министерства
юстиции Республики Казахстан

от 1 ноября 2001 г. N 69

П р а в и л а
поддачи и рассмотрения в апелляционном совете возражений,
связанных с патентованием и регистрацией объектов
промышленной собственности

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 32 Z990427_ Патентного закона Республики Казахстан (далее - Патентный закон), статьей 41 Закона Республики Казахстан Z990456_ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), пунктом 5 статьи 8 , пунктом 5 статьи 10 , пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" (далее - Закон о селекционных достижениях) и устанавливают порядок поддачи и рассмотрения возражений в апелляционном совете.

Предусмотренные Патентным законом, Законом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях функции апелляционного совета осуществляются Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - Комитет) и Национальным институтом интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - экспертная организация) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. <*>

Сноска. Пункт 1 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания (далее - товарные знаки), наименования мест происхождения товаров, селекционные д о с т и ж е н и я ;

2) охранные документы - инновационный патент на изобретение, промышленный образец, патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель, свидетельство на товарный знак, свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара, патент на

селекционное

достижение ;

3) заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на выдачу охранного документа на изобретение, полезную модель промышленный образец, на селекционное достижение, регистрацию товарного знака, регистрацию и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

4) Мадридское соглашение - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года с последующими изменениями и дополнениями ;

5) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов , наименований мест происхождения товаров, селекционных достижений); <*>

6) патентные поверенные - граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией .

Сноска. Пункт 2 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п ; приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года N 60-од .

2. Подача возражений

3. В Апелляционный совет могут быть поданы следующие возражения:

1) на решения Комитета (заключения экспертной организации) об отказе в выдаче инновационного патента на изобретение, промышленный образец, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

2) на решения Комитета (заключения экспертной организации) об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказы в регистрации товарного знака, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Мадридского соглашения;

3) на решения Комитета об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

4) на решения Комитета об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки на выдачу патента на селекционное достижение, об отказе в выдаче патента на селекционное достижение ;

5) против выдачи инновационного патента на изобретение, промышленный образец, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- 6) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения;
- 7) против регистрации и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара;
- 8) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием;
- 9) против выдачи патента на селекционное достижение. <*>

Сноска. Пункт 3 в новой редакции - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п ; пункт с изменениями, внесенными приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года N 60-од .

4. Возражение подается в Комитет непосредственно или направляется по почте .

Если возражение подано по факсимильной связи или электронной почте, оно должно быть подтверждено оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня получения такого возражения.

5. Возражения, предусмотренные в подпунктах 1)-4) пункта 3 настоящих Правил, подаются заявителем или его правопреемником непосредственно либо через представителя .

Возражения, предусмотренные в подпунктах 5)-9) пункта 3 настоящих Правил, подаются любым заинтересованным лицом непосредственно либо через представителя . < * >

Сноска. Пункт 5 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

6. Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица подают возражения и принимают участие в их рассмотрении через зарегистрированных патентных поверенных Республики К а з а х с т а н .

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут подавать возражения и принимать участие в их рассмотрении без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

7. Возражение подается в течение сроков, установленных Патентным законом , Законом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях.

Пропущенный заявителем срок подачи возражений, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 3 настоящих Правил, может быть восстановлен при наличии уважительных причин и представлении документа об оплате восстановления

пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение сроков, установленных соответственно Патентным законом, Законом о товарных знаках и Законом о селекционных достижениях. Такое ходатайство представляется одновременно с возражением в апелляционный совет. < * >

Сноска. Пункт 7 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п ; пункт с изменениями, внесенными приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года N 60-од .

8. Возражение представляется на государственном или русском языке. Прилагаемые к возражению материалы представляются на государственном, русском или других языках. Если прилагаемые материалы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный или русский язык .

9. В возражении указывается наименование или имя лица, подавшего возражение, его место нахождения или место жительства, а также адрес для переписки .

10. Возражение, предусмотренное подпунктами 1)-4) пункта 3 настоящих Правил, должно относиться к одной заявке и содержать указание на номер заявки , заключение или решение по которой оспаривается, а также мотивы несогласия с вынесенным заключением решением. < * >

Сноска. Пункт 10 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

11. Возражение, предусмотренное подпунктами 4)-7) пункта 3 настоящих Правил, должно относиться к одному охранному документу (одной регистрации товарного знака), содержать указание на номер охранного документа (номер регистрации товарного знака), содержать одно основание подачи возражения, предусмотренное "Патентным законом Республики Казахстан", Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" или Законом Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" для признания охранного документа (регистрации товарного знака) недействительным.

Сноска. Пункт 11 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п ; в редакции приказа Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года N 60 - о д .

12. К подаваемому возражению должны быть приложены:

1) материалы, на которые приводятся ссылки в тексте возражения;

2) доверенность, в случае подачи возражения через патентного поверенного или иного представителя доверенность подается на государственном или русском языке, если доверенность подается на другом (иностранном языке), то доверенность должна быть переведена на государственный или русский язык, перевод доверенности заверяется нотариально. К материалам возражения прилагается оригинал нотариально заверенной доверенности, или он представляется вместе с копией секретарю Апелляционного совета, для подтверждения нотариального заверения;

3) документ, подтверждающий отправку копии возражения владельцу охранного документа, при подаче возражения, предусмотренного подпунктами 5), 6), 7), 8), 9) пункта 3 настоящих Правил. <*>

Сноска. Пункт 12 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п ; приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 г о д а N 6 0 - о д .

13. За осуществление действий, связанных с подачей и рассмотрением возражений, взимается плата в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этом случае к подаваемому возражению должен быть приложен документ, подтверждающий соответствующую оплату. (Прим.РЦПИ: Р920889_ (п.п. 13, 14), Р 9 3 0 2 6 6 _ (п. 6). <*>

Сноска. Пункт 13 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

14. Возражение и прилагаемые материалы (за исключением доверенности, документа, подтверждающего оплату, ходатайства о восстановлении пропущенного срока и документа, подтверждающего отправку копии возражения владельцу охранного документа) подаются в двух экземплярах. <*>

Сноска. Пункт 14 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

15. Возражение подписывается лицом, подающим возражение. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или уполномоченным лицом с указанием должности.

При подаче заявления через патентного поверенного или иного представителя заявление подписывается соответственно патентным поверенным или представителем.

3. Регистрация и прием возражений

16. Поступившее возражение регистрируется и ему присваивается входящий номер. В течение пятнадцати дней с даты поступления возражения осуществляется проверка соблюдения предъявляемых Патентным законом, Законом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях и настоящими Правилами требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения и в необходимых случаях в адрес лица, подавшего возражение, направляется запрос о необходимости представления отсутствующих сведений и (или) материалов в трехмесячный срок с даты направления запроса. < * >

Сноска. Пункт 16 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

17. Если возражение удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, лицу, подавшему возражение, направляется уведомление о принятии возражения к рассмотрению .

18. Владельцу охранного документа после принятия к рассмотрению возражения, предусмотренного подпунктами 4)-7) пункта 3 настоящих Правил, направляется уведомление о поступлении возражения с приложением копии возражения (кроме случаев, когда копия возражения уже была отправлена владельцу охранного документа) для предоставления им своих соображений по мотивам оспаривания охранного документа, которые могут быть представлены до планируемой даты заседания коллегии апелляционного совета.

Владельцу товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Мадридским соглашением, указанное уведомление направляется непосредственно в адрес владельца товарного знака, если до этого владелец уже не поручил ведение дел, связанных с регистрацией этого товарного знака, патентному поверенному Республики Казахстан. При этом в уведомлении сообщается, что представление отзыва на возражение, а также участие в рассмотрении возражения в апелляционном совете может быть осуществлено через патентного поверенного Республики Казахстан.

19. В принятии возражения к рассмотрению отказывается, если:

1) возражение в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежит рассмотрению в апелляционном совете;

2) возражение не подписано либо подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание;

3) возражение подано с нарушением установленного срока и возможность продления и восстановления указанного срока утрачена;

4) заявителем в установленный срок не устранены недостатки, касающиеся

требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

При наличии указанных обстоятельств лицу, подавшему возражение, направляется уведомление о том, что полученное возражение не может быть принято к рассмотрению и считается неподанным.

20. Лицо, подавшее возражение, или его представитель может отозвать поданное возражение до оглашения резолютивной части решения коллегии апелляционного совета.

4. Сроки рассмотрения возражения

21. Рассмотрение возражений должно быть завершено на заседании коллегии апелляционного совета в течение сроков, установленных Патентным законом и Законом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях. <*>

Сноска. Пункт 21 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

22. Срок рассмотрения возражения может быть продлен по заявлению лица, подавшего возражение, а также владельца охранного документа (регистрации товарного знака) по решению апелляционной коллегии, но не более чем на шесть месяцев с даты истечения установленного срока для рассмотрения возражения. <*

Сноска. Пункт 22 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55-п .

5. Рассмотрение возражения на заседании коллегии апелляционного совета

23. Рассмотрение возражения осуществляется на заседании коллегии апелляционного совета (далее - апелляционная коллегия) в составе не менее трех ее членов. До момента начала рассмотрения спора должна быть обеспечена конфиденциальность персонального состава апелляционной коллегии.

24. - 28. (Пункты 24 - 28 - исключены, приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 26 декабря 2005 года N 66-од).

29. Участвовать в рассмотрении возражения может лицо, подавшее возражение, владелец оспариваемого охранного документа (регистрации товарного знака) и представитель экспертной организации, проводивший экспертизу соответствующего объекта промышленной собственности.

Лицо, подавшее возражение, владелец охранного документа (регистрации товарного знака) могут принять участие в рассмотрении возражения лично, а также через своего представителя, с учетом положений пункта 6 настоящих

Правил. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

Работники Комитета и экспертной организации не могут быть представителями указанных лиц. <*>

Сноска. Пункт 29 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

30. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении возражения и уведомленного о дате и месте заседания апелляционной коллегии, не является препятствием к рассмотрению возражения.

31. Апелляционная коллегия вправе перенести сроки проведения заседания в с л у ч а я х :

1) невозможности рассмотрения возражения на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении в о з р а ж е н и я ;

2) необходимости представления сторонами недостающих, дополнительных документов (доказательств) для принятия решения по существу;

3) по ходатайству сторон;

4) в иных случаях по решению апелляционной коллегии. <*>

Сноска. Пункт 31 в новой редакции - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

32. Заседанием апелляционной коллегии руководит председательствующий. Председательствующий открывает заседание апелляционной коллегии и представляет членов коллегии и лиц, участвующих в рассмотрении возражения.

33. (Исключен - приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 26 декабря 2005 года N 66-од).

34. Рассмотрение возражения по существу начинается докладом дела председательствующим или одним из членов апелляционной коллегии.

Дальнейшее рассмотрение дела ведется, как правило, в следующей последовательности :

1) выступление лица, подавшего возражение, и (или) его представителя;

2) выступление владельца охранного документа (регистрации товарного знака) и (или) его представителя;

3) выступление представителя экспертизы экспертной организации;

4) ответы сторон на вопросы членов апелляционной коллегии. <*>

Сноска. Пункт 34 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22

35. Лица, участвующие в рассмотрении возражения, имеют право:

- 1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, заказывать и получать их копии;
- 2) представлять доказательства;
- 3) участвовать в исследовании доказательств;
- 4) задавать вопросы участникам апелляционного процесса;
- 5) заявлять ходатайства;
- 6) давать устные и письменные объяснения членам апелляционной коллегии;
- 7) представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе рассмотрения возражения вопросам;
- 8) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле.

36. Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами.

Любая недобросовестность при использовании своих прав или скрывание обстоятельств и фактов, имеющих значение для рассмотрения спора, трактуется в пользу противоположной стороны.

37. (Исключен - приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 26 декабря 2005 года N 66-од).

38. Записывающая аппаратура на заседании апелляционной коллегии может быть использована только с согласия членов апелляционной коллегии и всех лиц, участвующих в рассмотрении возражения.

6. Решения, выносимые апелляционным советом по результатам рассмотрения возражений

39. При разрешении спора по существу апелляционная коллегия выносит решение.

40. Решение принимается простым большинством голосов членов апелляционной коллегии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании апелляционной коллегии является решающим.

41. По результатам рассмотрения возражений, выносятся следующие решения :

- 1) об удовлетворении возражения;
- 2) о частичном удовлетворении возражения;
- 3) об отказе в удовлетворении возражения.

42. Член апелляционной коллегии, не согласный с решением, излагает в письменной форме свое особое мнение, которое не оглашается, но приобщается к делу.

43. Председательствующий оглашает резолютивную часть принятого решения лицам, участвующим в рассмотрении возражения.

44. В течение десяти дней с даты вынесения решения апелляционная коллегия подготавливает и направляет сторонам решение апелляционного совета. Решение апелляционного совета излагается в письменной форме и должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Решение апелляционного совета подписывается всеми членами апелляционной коллегии.

45. Решения апелляционного совета подлежат утверждению Комитетом, за исключением решений апелляционного совета об удовлетворении возражений, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 3 настоящих Правил. <*>

Сноска. Пункт 45 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п.

46. Стороны в течение десяти дней с момента оглашения решения вправе направить в Комитет заявление, с изложением мотивов несогласия с вынесенным решением. < * >

Сноска. Пункт с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п.

47. Утверждение решения апелляционного совета производится Комитетом в течение одного месяца с даты вынесения решения в окончательной форме.

48. Основаниями для отказа в утверждении решения апелляционного совета являются:

- 1) неполнота выяснения существенных обстоятельств по спору;
- 2) недоказанность обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, которые коллегия посчитала доказанными;
- 3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам спора;
- 4) нарушение или неправильное применение законодательства Республики Казахстан, международных договоров Республики Казахстан.

49. При наличии оснований, указанных в пункте 48 настоящих Правил, Председатель апелляционного совета направляет спор на новое рассмотрение в апелляционную коллегию в ином составе членов коллегии.

50. Утвержденное решение апелляционного совета направляется представителям сторон и в экспертную организацию. <*>

Сноска. Пункт 50 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п.

51. На основании утвержденного Комитетом решения апелляционного совета

экспертная организация производит публикацию об охранных документах, признанных недействительными полностью и частично, и об изменениях, касающихся охранных документов, а также вносит указанные сведения в соответствующие Государственные реестры объектов промышленной собственности . < * >

Сноска. Пункт 51 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 22 сентября 2004 года N 55 - п .

52. Утвержденное Комитетом решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде лицом, подавшим возражение, или владельцем охранного документа (регистрации товарного знака) в течение шести месяцев с даты его получения.