

## **Об утверждении Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак**

### *Утративший силу*

Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года N 55-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2007 года за N 4645. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года N 136

**Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции РК от 23.04.2010 N 136 (порядок введения в действие см. п. 4).**

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 марта 2007 года N 237-III "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", **ПРИКАЗЫВАЮ** :

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак.

2. Признать утратившими силу Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака, утвержденные Патентным агентством Министерства экономики и торговли Республики Казахстан 8 октября 1996 года, (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 296), Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, утвержденные Патентным агентством Министерства экономики и торговли Республики Казахстан 8 октября 1996 года, (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 297).

3. Управлению по реализации государственной политики в сфере промышленной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (Баржаксы Н.Б.) в установленном законодательством порядке обеспечить представление настоящего приказа на государственную регистрацию.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Бекенова С.Е.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Председатель*

У т в е р ж д е н а

приказом Председателя Комитета по  
правам интеллектуальной собственности  
Министерства юстиции Республики Казахстан  
от 24 апреля 2000 года N 54-ОД

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по составлению, оформлению и**

**рассмотрению заявки на товарный знак 1. Общие положения**

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 26 июля 1997 г. (далее - Закон) и детализирует процедуру составления заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, процедуру ее оформления и рассмотрения, а также процедуру выдачи свидетельства на товарный знак, знак обслуживания.

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:

1) товарный знак, знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначение, зарегистрированное в соответствии с Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц;

2) коллективный товарный знак - это товарный знак ассоциации (союза) или иного объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - объединение), служащий для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или иными характеристиками;

3) общеизвестный товарный знак - обозначение, используемое в качестве товарного знака или товарный знак, признанные общеизвестными в силу международных соглашений, участником которых является Республика Казахстан, решением компетентного органа или суда, основанном на доказательствах заинтересованных лиц;

4) наименование места происхождения товара - это географическое указание, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно

или главным образом связаны с местом его производства, включая природные условия и (или) человеческие факторы;

5) заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака;

6) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров);

7) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное регулирование в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;

8) Международная классификация товаров и услуг (далее - МКТУ) - классификация, принятая Ниццким соглашением от 15 июня 1957 года с последующими изменениями и дополнениями;

9) Мадридское соглашение - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. с последующими изменениями и дополнениями.

## **2. Составление и оформление заявки на товарный знак**

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

1) К словесным обозначениям относятся слова; сочетания букв, имеющие словесный характер; словосочетания; предложения; другие единицы языка, а также их сочетания.

2) К изобразительным обозначениям относятся графические изображения на плоскости, в частности, изображения различных живых существ, предметов, иных объектов, фигур, художественно выполненные шрифтовые элементы, а также различные композиции вышеупомянутых элементов.

3) К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, форма которых оригинальна и не связана исключительным образом с функцией товара.

4) К комбинированным обозначениям относятся комбинации различного рода

элементов - словесных, изобразительных, объемных.

5) К иным обозначениям, предусмотренным статьей 5 Закона, относятся звуковые обозначения.

4. Заявка подается в экспертную организацию или направляется по почте или факсимильной связи. Если заявка передана по факсимильной связи, то она подтверждается оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня поступления заявки по факсимильной связи. Если документы заявки поступили в экспертную организацию по истечении указанного срока или содержат сведения, отличающиеся от представленных по факсимильной связи, то они считаются поступившими на дату поступления их оригиналов.

Заявка подается в экспертную организацию в трех экземплярах.

5. Заявка представляется на бланке по форме ТЗ-1 согласно приложению к настоящей Инструкции, и должна относиться к одному товарному знаку и с о д е р ж а т ь :

1) указание на то, что испрашивается охрана коллективного товарного знака, если подается заявка на регистрацию коллективного товарного знака;

2) полное наименование юридического лица или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) физического лица, а также их местонахождение или местожительство, включая почтовый индекс и название страны, номер телефона, а также номер факса и адрес электронной почты (если они имеются);

3) указание организационно-правовой формы юридического лица;

4) сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан);

5) имя, фамилия, отчество (если оно имеется) или наименование представителя, в том числе патентного поверенного, если таковой назначен, а также адрес для переписки, включая почтовый индекс, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты (если они имеются);

6) дату, код страны подачи по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 и номер заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет в соответствии с пунктом 2 статьи 10 З а к о н а ;

7) дату начала открытого показа объекта экспонирования на официально признанной международной выставке с заявляемым в качестве товарного знака обозначением, если испрашивается выставочный приоритет в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона;

8) заявляемое обозначение, которое размещается на бланке в обозначенном к в а д р а т о м м е с т е ;

9) указание на то, что испрашивается охрана товарного знака в стандартном шрифтовом исполнении, если заявляется обозначение, выполненное обычным

ш р и ф т о м ;

10) транслитерацию, перевод словесного обозначения, если обозначение представлено на другом языке;

11) указание на то, что испрашивается охрана объемного товарного знака, если заявляется объемное обозначение;

12) указание на то, что испрашивается охрана в цветовом исполнении, если заявляется обозначение в цвете, с указанием цвета или цветового сочетания;

13) перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированный по классам МКТУ, обозначенный точными терминами, позволяющими идентифицировать товары (услуги);

14) данные о произведенной оплате;

15) указание на имеющиеся более ранние регистрации в Республике Казахстан (если они имеются);

16) указание на то, что подача на регистрацию заявленного обозначения не нарушает авторские права третьих лиц;

17) подпись заявителя, или его патентного поверенного.

Заявка подписывается:

уполномоченным должностным лицом, если заявка подается от имени юридического лица с указанием должности, фамилии и инициалов подписавшего лица;

заявителем, если заявка подается индивидуальным предпринимателем; патентным поверенным, если заявка подается через патентного поверенного.

Заявка может быть представлена по форме, предусмотренной Мадридским соглашением, участником которого является Республика Казахстан.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

6. К заявке прилагаются:

1) просьба о проведении экспертизы и регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания);

2) пятнадцать репродукций заявляемого обозначения. Заявляемое обозначение представляется форматом 8x8 см. Этикетки и особые виды товарных знаков могут представляться в полную величину, если они не превышают размеров 20x20 см. В случае превышения указанных размеров изображение представляется в уменьшенном виде.

Изображение должно быть четким, контрастным, пригодным для репродуцирования.

Изображение заявляемого на регистрацию обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. Указание цветов или цветовых сочетаний должно быть произведено в

заявке, изображения в цвете представляются дополнительно, но не позднее одного месяца с даты подачи заявки.

Если испрашивается охрана объемного товарного знака, кроме изображения общего вида, представляются изображения различных видов объемного товарного знака в ракурсах, обеспечивающих полноту представления о заявляемом обозначении.

Если испрашивается охрана звукового товарного знака, к заявке прилагаются его нотная запись и фонограмма. Если на регистрацию заявляется часть музыкального произведения, необходимо указать его автора и названия;

3) описание заявляемого обозначения (в случае если заявитель считает необходимым пояснить его смысловое значение), содержащее характеристики заявляемого обозначения и указание на составляющие элементы, смысловое значение обозначения в целом и/или его элементов.

Описание служит для пояснения существа заявляемого обозначения, его и д е н т и ф и к а ц и и ;

4) документ, подтверждающий оплату подачи заявки. Оплата производится при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При непредставлении документов об оплате в установленный срок, заявка признается н е п о д а н н о й ;

5) соглашение об использовании коллективного товарного знака участниками ассоциации объединения в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона, если подается заявка на регистрацию коллективного товарного знака. Соглашение должно содержать наименование объединения, перечень предприятий, имеющих право пользования товарным знаком, с указанием их места нахождения, цель регистрации коллективного товарного знака, перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров (услуг), в отношении которых регистрируется коллективный товарный знак, условия его использования и порядок контроля за его использованием;

6) доверенность, в случае ведения дел по регистрации товарного знака с уполномоченным органом или экспертной организацией через представителя. Доверенность представляется одновременно с заявкой или в процессе делопроизводства и приобщается к документам заявки.

В случае назначения представителя до подачи заявки, доверенность на него представляется не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную о р г а н и з а ц и ю ;

7) заверенная копия первой заявки, если испрашивается конвенционный приоритет, и ее перевод на государственный или русский язык. Копия представляется не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в экспертную организацию.

Просьба об установлении конвенционного или выставочного приоритета представляется при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию;

8) заверенный документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета с указанием международного статуса выставки, времени и места ее проведения, объекта экспонирования с заявляемым в качестве товарного знака обозначением, если испрашивается выставочный приоритет.

Документ заявляется администрацией или оргкомитетом выставки и представляется не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

Документ должен содержать сведения о времени и месте ее проведения, наименовании объекта экспонирования с заявляемым в качестве товарного знака обозначением и подтверждать международный статус выставки;

9) разрешение соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке элементов государственной символики - гербов, флагов и эмблем; сокращенных и полных наименований международных межправительственных организаций; официальных, контрольных, гарантийных, и пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличия;

10) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан);

11) копия свидетельства о постановке на учет средства массовой информации, если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется название периодического печатного издания (для заявителей Республики Казахстан).

Документы, указанные в настоящем пункте Инструкции, а также перевод заявки на государственный или русский язык представляются не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. При непредставлении соответствующих документов в указанные сроки заявка считается неподанной и делопроизводство по ней не восстанавливается.

Заверенная копия первой заявки в соответствии с подпунктом 7) настоящего пункта, а также документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета в соответствии с подпунктом 8) настоящего пункта представляются не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

### **3. Предварительная экспертиза**

7. В ходе предварительной экспертизы определяется комплектность и соответствие представленных заявочных документов и сведений, содержащихся в них, требованиям, установленным настоящей Инструкцией. Проверка оплаты

подачи заявки производится в соответствии с подпунктом 4) пункта 6 настоящей Инструкции. Проверка и корректировка перечня товаров и услуг производится в соответствии с действующей редакцией МКТУ.

Предварительная экспертиза проводится в течение двух месяцев со дня поступления заявки в экспертную организацию. При направлении запроса заявителю этот срок продлевается. При поступлении заявки по факсимильной связи срок проведения предварительной экспертизы исчисляется с даты поступления оригинала заявки.

По результатам предварительной экспертизы в течение десяти дней с момента ее завершения заявитель уведомляется о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

8. Уведомление о принятии заявки к рассмотрению направляется в случае полного соответствия заявки требованиям, установленным в разделе 2 настоящей Инструкции и содержит следующие данные:

номер заявки и дату ее подачи;  
наименование или имя заявителя;  
изображение заявленного обозначения;  
указание классов МКТУ;

дату приоритета, для заявок с испрашиванием конвенционного приоритета - номер первой заявки, дату ее подачи и код страны подачи по стандарту ВОИС ST .3.

9. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака устанавливается по дате поступления заявления о регистрации товарного знака с указанием наименования/имени и адреса заявителя, перечня товаров и услуг и заявляемого на регистрацию изображения или по дате подачи последнего из них, если они не были поданы одновременно.

10. Если на стадии предварительной экспертизы выявлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных настоящей Инструкцией, заявителю направляется запрос с указанием нарушений и предложением представить недостающие или исправленные документы и/или сведения в течение трех месяцев с даты направления запроса.

11. Ответ на запрос экспертизы представляется не позднее трех месяцев с даты его направления. Этот срок может быть продлен по просьбе заявителя не более, чем на шесть месяцев при условии соответствующей оплаты. При необходимости заявителю направляется повторный запрос. Предварительная экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос.

В случае своевременного представления запрошенных документов и (или)

сведений, удовлетворяющих требованиям экспертизы, заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению с установлением даты подачи заявки.

12. При отсутствии ответа на запрос экспертизы и нарушении заявителем установленного срока представления ответа, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

13. Уведомление об отказе в принятии заявки к рассмотрению направляется экспертной организацией заявителю в случае отсутствия в заявке сведений и прилагаемых к заявке документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также непредставления в течение трех месяцев с даты направления запроса документа, подтверждающего своевременную оплату подачи заявки и доверенности - при ведении делопроизводства через представителя.

#### **4. Полная экспертиза**

14. Полная экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении предварительной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению.

15. В ходе проведения полной экспертизы проверяется соответствие материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, предусмотренных в пункте 6 настоящей Инструкции, за исключением документов, проверка которых осуществляется в ходе проведения предварительной экспертизы.

Полная экспертиза проводится в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки. При направлении заявителю запроса экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос.

Если в ходе экспертизы заявленного обозначения выявляется обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с заявленным и имеющее более ранний приоритет, делопроизводство по заявке приостанавливается до вынесения решения по заявке с более ранним приоритетом.

По результатам полной экспертизы экспертной организацией выносится экспертное заключение о регистрации товарного знака или об отказе в р е г и с т р а ц и и .

Если в результате экспертизы установлено, что обозначение не соответствует одному из требований, установленных статьями 6 - 7 Закона, экспертной организацией выносится экспертное заключение об отказе в регистрации т о в а р н о г о з н а к а .

На основании экспертного заключения уполномоченным органом в месячный срок с даты завершения полной экспертизы принимается решение о регистрации

или об отказе в регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака

16. При установлении несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленными статьями 6 - 7 Закона, экспертной организацией выносится экспертное заключение о регистрации товарного знака.

Если заявленное обозначение соответствует установленным требованиям в части представленных в перечне товаров, выносится заключение о регистрации товарного знака в этой части товаров.

Если товарный знак содержит обозначения, указанные в пункте 1 статьи 6 Закона, и они не занимают в нем доминирующего положения, - заключение выносится с указанием элементов, которым не предоставляется самостоятельная правовая охрана - с дискламацией.

Экспертное заключение о возможности регистрации товарного знака содержит следующие сведения:

регистрируемое в качестве товарного знака обозначение;  
наименование или имя, фамилия и отчество (если оно имеется) владельца товарного знака, код страны по стандарту ВОИС ST.3;  
номер заявки;  
дату подачи;

дату конвенционного приоритета, а также номер, дату и код страны подачи заявки, на основании которой установлен, если испрашивается конвенционный приоритет;

дату выставочного приоритета, если испрашивается выставочный приоритет;  
перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ;  
исключенные из охраны элементы;

указание на то, что товарный знак является коллективным, если регистрируется коллективный товарный знак;

указание цвета или цветового сочетания, если товарный знак регистрируется в цвете.

17. Возражение на отрицательное заключение экспертной организации принимается в течение трех месяцев с даты его направления при представлении документа, подтверждающего соответствующую оплату. Срок представления возражения продлевается по просьбе заявителя не более чем на шесть месяцев.

18. После рассмотрения возражения на отрицательное заключение экспертной организации, уполномоченным органом выносится решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

19. Заключение об отказе в регистрации товарного знака выносится в случае, если доводы, приведенные заявителем в возражении, не являются основанием для удовлетворения возражения.

20. Проверка по абсолютным основаниям, исключающие регистрацию товарного знака осуществляется на основании положений статьи 6 Закона.

Одним из оснований для отказа в регистрации товарного знака является отсутствие различительной способности обозначения.

Различительная способность присуща знакам, не имеющим прямой описательной и/или ассоциативной связи с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Отсутствие различительной способности устанавливается, если:

- 1) обозначение не представляет собой целостного графического изображения;
- 2) обозначение, не имеющее словесного характера, состоит из комбинации менее трех отдельных единиц языка (букв и/или цифр);
- 3) обозначение является натуралистическим или схематическим изображением товаров, в отношении которых испрашивается охрана;
- 4) обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением;
- 5) обозначение является общепринятым символом или термином применительно к заявляемым товарам и/или услугам;
- 6) обозначение является наименованием товара, указывает на род, вид, качество, количество, свойство назначения, ценность товара, а также на место и время его производства;
- 7) обозначение представляет собой международное непатентуемое название лекарственного средства.

Не обладают различительной способностью обозначения, носящие хвалебный характер.

Сложносоставные искусственно образованные слова не обладают различительной способностью, если каждая из частей не обладает различительной способностью, а искусственное словообразование не приобрело дополнительной смысловой нагрузки.

Обозначения, указанные в настоящем пункте, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они, исходя из их смыслового и пространственного значения, не занимают в нем доминирующего положения.

Если они занимают доминирующее положение в обозначении, делается вывод о невозможности регистрации товарного знака.

21. Ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя признаются обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют

д е й с т в и т е л ь н о с т и .

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является один из его элементов.

22. Не регистрируются в качестве товарных знаков географические наименования или знаки, включающие географические наименования, способные ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя и в случае, если регистрация наименования на имя одного владельца ущемляет права третьих лиц.

Не регистрируются обозначения, состоящие исключительно из географических наименований, которые воспринимаются, как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя.

Если географическое наименование воспринимается как указание на место производства товара и входит в состав заявленного обозначения, регистрация производится с указанием его в качестве неохраняемого элемента.

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое наименование указывающее на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем, данному географическому наименованию предоставляется правовая охрана.

23. Противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и морали признаются обозначения непристойного содержания, антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов одно из обозначений, указанных в пунктах 21 и 23 настоящей Инструкции или состоит исключительно из обозначений, указанных в подпунктах 1) - 13) статьи 6 Закона, экспертизой делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Обозначения, указанные в пункте 2 статьи 6 Закона, используются в товарном знаке в качестве неохраняемых элементов с согласия соответствующих компетентных органов или владельцев, если не занимают в нем доминирующего положения.

24. Проверка обозначения на тождество и сходство с обладателями более ранних прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется на основании пунктов 1-2 статьи 7 Закона.

Тождественными признаются обозначения, совпадающие во всех элементах.

25. Экспертиза проводится по результатам поиска на новизну.

Поиск осуществляется:

среди ранее зарегистрированных в Республике Казахстан товарных знаков и заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, имеющих

более ранний приоритет;  
среди общеизвестных товарных знаков;  
среди ранее зарегистрированных и заявленных до даты приоритета на регистрацию наименований мест происхождения товаров;  
среди промышленных образцов, ранее зарегистрированных или заявленных на регистрацию в экспертную организацию на имя третьих лиц, имеющих более ранний приоритет.

При поиске учитываются товарные знаки третьих лиц, охраняемые в Казахстане без регистрации в силу международных договоров.

26. При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;  
определяется степень сходства заявленного и выявленных обозначений;  
определяется однородность заявленных товаров товарам, в отношении которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные обозначения.

При этом принимаются во внимание товарные знаки, по которым не истек годичный срок с даты прекращения действия регистрации в соответствии со статьей 17 Закона, а также товарные знаки, которым отказано в регистрации и срок оспаривания решения не истек.

1) Комбинированные обозначения исследуются на предмет сходства с комбинированными обозначениями в целом и с видами обозначений, которые входят в состав комбинированных обозначений.

2) Сходство словесных обозначений определяется путем сравнения:  
со словесными обозначениями;  
с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений определяется в плане их фонетики (звуковое сходство), графики (визуальное сходство) и семантики (сходство по смыслу).

3) Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании таких признаков,

как:  
количество слогов;  
наличие близких по звучанию и совпадающих букв и звуков;  
близость звуков, составляющих обозначение;  
наличие совпадающих слогов и их расположение;  
место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;  
близость состава гласных;  
близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений;  
вхождение одного обозначения в другое;  
ударение и другие.

Эти характеристики могут учитываться в отдельности и в различных сочетаниях в зависимости от их определяющего значения при создании звукового образа и при восприятии потребителем.

4) Графическое (визуальное) сходство словесных обозначений определяется на основании:

общего зрительного впечатления;  
вида шрифта;  
способа написания, в том числе расположения букв и алфавита;  
цвета и цветового сочетания.

Поиск осуществляется среди словесных и графических обозначений, имеющих словесный характер.

5) Смысловое (семантическое) сходство определяется с учетом восприятия товарного знака казахстанским потребителем по критериям:

совпадение понятий, идей;  
противоположность понятий, идей.

Учитывается совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

6) Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании признаков:

внешняя форма;  
наличие или отсутствие симметрии;  
вид и характер изображений;  
цветовое сочетание.

27. Цвет и цветовое сочетание не являются единственными признаками товарного знака, а считаются его существенными дополнительными признаками.

28. Установление однородности товаров осуществляется с целью определения возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Однородными товарами являются товары, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при маркировке их тождественными или сходными знаками могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю.

Однородность товаров определяется на основании признаков: род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей.

При определении однородности товаров проводится сравнение перечня товаров, содержащейся в заявке, с перечнем товаров, в отношении которых

зарегистрированы или заявлены тождественные или сходные товарные знаки.

Товары не могут быть расценены как сходные на том основании, что они отнесены к одному классу МКТУ, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности.

Регистрация обозначения однородных товаров, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпункте 1) статьи 7 Закона, допускается с согласия правообладателя.

29. В ходе проведения экспертизы заявителю может быть направлен запрос с целью определения, не является ли заявленное обозначение или его элементы в о с п р о и з в е д е н и е м :

названий известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известных произведений искусства и их фрагментов в нарушение авторских прав, приобретенных ранее; фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, также портретов и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, и если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан.

При отсутствии ответа на запрос экспертизой делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака

Проверка обозначения на соответствие требованиям подпунктов 3) - 4) пункта 2 статьи 7 Закона осуществляется исходя из объема сведений, являющихся общедоступными на момент проведения экспертизы.

30. Объекты авторских и смежных прав, имен, фамилий, псевдонимов, портретов, общеизвестных лиц и иных обозначений используются в товарных знаках с письменного согласия этих лиц либо их правопреемников.

Если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Казахстана, разрешение компетентного органа на их использование в качестве товарного знака о б я з а т е л ь н о .

Отсутствием нарушения личных неимущественных прав при использовании в качестве товарного знака фамилии является, упоминание последней в телефонном справочнике более 20 раз.

31. Обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они имеют охрану в Республике Казахстан в качестве промышленных образцов на имя третьих лиц, либо от имени третьего лица в экспертную организацию подана аналогичная заявка на промышленный образец с более ранним приоритетом.

Поиск проводится по фонду заявленных и зарегистрированных в Республике Казахстан промышленных образцов.

32. Обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с зарегистрированными в Казахстане на имя третьих лиц наименованиями мест происхождения товаров не регистрируются в отношении любых классов товаров. Поиск осуществляется по фонду зарегистрированных в Республике Казахстан наименований мест происхождения товаров.

33. Сертификационные знаки, знаки соответствия качеству, зарегистрированные в установленном порядке, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков.

34. Проверка оплаты соответствующих действий осуществляется на этапах предварительной и полной экспертизы путем:

проверки наличия и действительности документа, подтверждающего оплату;  
проверки суммы платежа и сроков уплаты;  
проверки правильности реквизитов в документе, подтверждающем оплату.

Документ, подтверждающий оплату за проведение полной экспертизы, представляется не позднее двух месяцев с даты направления уведомления о принятии заявки к рассмотрению.

При отсутствии в установленный срок документа, подтверждающего оплату, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется в письменной форме.

При обнаружении недостаточности суммы, уплаченной за подачу заявки, заявителю направляется запрос с предложением произвести дополнительную оплату.

Документ, подтверждающий оплату за подготовку к выдаче свидетельства на товарный знак и публикацию сведений о выдаче свидетельства представляется в течение трех месяцев с даты направления уведомления о выдаче свидетельства. При условии соответствующей оплаты пропущенный заявителем срок может быть восстановлен, но не более, чем на шесть месяцев.

## **5. Регистрация товарного знака**

35. На основании решения о регистрации товарного знака, при подтверждении соответствующей оплаты за подготовку к выдаче свидетельства и оплаты государственной пошлины, товарный знак регистрируется экспертной организацией в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан (далее - Государственный реестр) с присвоением ему порядкового номера (далее - номер регистрации) и указанием даты внесения сведений (далее - дата регистрации).

При регистрации товарного знака в Государственный реестр вносятся следующие сведения:

номер регистрации товарного знака (номер свидетельства);  
дата регистрации товарного знака;  
изображение товарного знака;  
индекс МКТУ;  
наименование или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) владельца и  
указание его местожительства или местонахождения;  
номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;  
перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный  
знак;  
страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный  
приоритет;  
адрес для переписки;  
сведения о представителе (о патентном поверенном);  
дата публикации сведений о выдаче свидетельства и номер официального  
бюллетеня;  
другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака.

Внесение указанных сведений сопровождается проставлением перед ними соответствующего кода ИНИД (по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности - ВОИС) и используется при публикации. Код страны проставляется согласно соответствующему стандарту ВОИС.

36. Экспертная организация вносит в Государственный реестр сведения о последующих изменениях и дополнениях правового статуса регистрации товарного знака на основании решений уполномоченного органа, апелляционного совета, судебных органов и ходатайств (заявлений) владельцев (их правопреемников или представителей):

о зарегистрированном договоре о передаче права на охраняемый товарный  
знак;

о зарегистрированном лицензионном договоре о предоставлении права на  
использование товарного знака;

о признании регистрации товарного знака недействительной полностью или  
частично;

о предоставлении права на открытую лицензию;

о прекращении срока действия регистрации товарного знака;

о прекращении действия регистрации товарного знака по инициативе  
владельца;

о продлении срока действия регистрации товарного знака;

об изменении наименования владельца в связи с его реорганизацией (правопреемством) и/или об изменении адреса его места нахождения;

об изменении фамилии, имени и отчества (если оно имеется) владельца и/или

об изменении адреса местожительства;  
об изменении адреса для переписки;  
об исправлении очевидных и технических ошибок, а также о других изменениях, касающихся регистрации товарного знака.

37. В соответствии со статьей 3 Закона уполномоченный орган производит выдачу свидетельства на товарный знак. Свидетельство заполняется на государственном и русском языках и направляется заказным почтовым отправлением в юридический адрес местонахождения или местожительства владельца или в адрес представителя (патентного поверенного) в соответствии с выданной ему доверенностью, либо по просьбе (в письменном виде) в иной адрес, указанный заявителем (владельцем). В случае изменения указанных адресов заявитель до выдачи свидетельства уведомляет об этом уполномоченный орган или экспертную организацию.

О последующих изменениях (включая сведения о зарегистрированных договорах), дополнениях, уточнениях или исправлениях, касающихся регистрации товарного знака и о продлении действия регистрации товарного знака, после их записи в Государственном реестре, уполномоченный орган выдает Приложение к свидетельству, которое является неотъемлемой частью свидетельства. Приложение заполняется на государственном и русском языках.

38. В случае приведения в негодность подлинника свидетельства выдается дубликат свидетельства на товарный знак по ходатайству (заявлению) владельца свидетельства, его правопреемника, уполномоченного представителя (патентного поверенного) по доверенности владельца (правопреемника). К ходатайству (заявлению) прилагается документ, подтверждающий оплату за подготовку к выдаче дубликата свидетельства в соответствии с установленными тарифами. При непредставлении документа об оплате, ходатайство (заявление) считается неподанным.

В случае утери подлинника свидетельства к ходатайству прилагается документ, подтверждающий утерю, а именно сообщение из средств массовой информации или другого источника, в котором говорится о том, что данное свидетельство считается недействительным.

Дубликат свидетельства выдается при наличии записи о регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан.

Дубликат по составу указываемых в нем сведений соответствует подлиннику свидетельства, имеет одинаковую с ним юридическую силу и выдается по соответствующей форме свидетельства с простановкой штампа "Дубликат выдан Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан". В случае выдачи дубликата, подлинник свидетельства

считается не имеющим юридической силы с даты публикации сведений о выдаче д у б л и к а т а .

В официальном бюллетене экспертная организация публикует сведения о выдаче свидетельства и дубликата свидетельства.

### 39. Внесение изменений в Государственный реестр и в свидетельство.

Изменения вносятся в наименование и/или в адрес места нахождения владельца - юридического лица, об изменении фамилии, имени (и отчества, если оно имеется) владельца - физического лица и/или в адрес место жительства в л а д е л ь ц а .

Изменения вносятся путем подачи ходатайства о внесении соответствующих изменений с указанием номера свидетельства, официального наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества, (если оно имеется), адреса местожительства и/или место проживания. Ходатайство подписывается владельцем или его патентным поверенным по доверенности.

При внесении изменений в наименование владельца вследствие реорганизации и/или ликвидации юридического лица ходатайство подписывается и подается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом заинтересованная сторона представляет документы, подтверждающие изменения (при реорганизации), и/или доказывающие факт ликвидации юридического лица и отсутствия передачи, соответствующих прав.

Официальные документы, представляемые представителями иностранного заявителя (владельца), удостоверяются путем проставления апостиля с о о т в е т с т в у ю щ е й с т р а н ы .

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий соответствующую оплату за внесение изменений.

Если отсутствуют документы или представленные документы не соответствуют установленным требованиям, владельцу предлагается в течение двух месяцев с даты направления уведомления их представить.

При непредставлении запрашиваемых документов и документа, подтверждающего соответствующую оплату в установленные сроки, ходатайство считается не поданным, внесение изменений не производится, о чем уведомляется владелец товарного знака.

Внесение изменений в случае перехода права на товарный знак к иному лицу (кроме передачи права на товарный знак) производится по ходатайству правопреемника товарного знака с указанием номера свидетельства и с приложением документа, подтверждающего оплату. В ходатайстве указываются сведения о правопреемнике и прилагаются заверенные копии документов,

подтверждающих переход права на товарный знак.

Внесение изменений в случае передачи права на товарный знак производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Исправление ошибок в содержании заявки или представленном владельцем товарного знака документе, отраженных в Государственном реестре, в свидетельстве и/или сведениях, опубликованных в бюллетене, производится по ходатайству владельца товарного знака при условии представления документа, подтверждающего оплату.

41. Сведения, относящиеся к регистрации товарных знаков, внесенные в Государственный реестр, а также все последующие изменения, касающиеся регистрации, публикуются в официальном бюллетене.

42. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра.

П р и л о ж е н и е

к Инструкции по составлению,  
оформлению и рассмотрению заявки  
на товарный знак

заполняется РГКП НИИС

Дата поступления	Дата подачи	№ заявки
---------------------	----------------	----------

З А Я В К А  
на регистрацию товарного знака В Республиканское государственное  
казенное предприятие "Национальный  
институт интеллектуальной  
собственности" Комитета по правам  
интеллектуальной собственности  
Министерства юстиции  
Республики Казахстан  
Казахстан, 010000, г. Астана,  
Дом Министерств пято 5, Блок В  
Казахстан, 480002, г. Алматы,  
ул. Абдуллиных, 6, корп. 1

Настоящим испрашивается регистрация представленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в Республике Казахстан.

—  
|\_| Коллективный товарный знак

— —

Полное наименование заявителя с указанием | Код страны  
организационно-правовой формы (или фамилия, имя, | по стандарту  
отчество, если заявитель - физическое лицо)\* | ВОИС St. 3  
| (если он установлен)

---

—

---

—

Сведения о государственной регистрации юридического лица  
или индивидуального предпринимателя (для заявителей  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н )

---

—

Адрес заявителя\*\*, телефон, телефакс, E-mail

---

—

Патентный поверенный или иной представитель

---

—

Адрес для переписки (полный почтовый адрес с указанием адресата),  
телефон, телефакс, E-mail

---

— — —

—

Испрашивается конвенционный приоритет по ранее поданной заявке  
( з а я в к а м )

---

—

Номер первой заявки | Дата испрашиваемого | Код страны  
| приоритета | подачи по ST.3

---

—

Испрашивается выставочный приоритет Дата начала открытого показа  
Заявляемое обозначение:

---

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Товарный знак в стандартном шрифтовом исполнении
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Транслитерация
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Перевод
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Товарный знак объемный
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Товарный знак в цветовом исполнении
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Указание цветов

\* Заполняется на казахском и русском языках для заявителей Республики **К а з а х с т а н** ; латинскими буквами и в казахской (или русской) транслитерации для иностранных заявителей

\*\* латинскими буквами для иностранных заявителей нужно отметить  v Товары и услуги, для которых испрашивается охрана товарного знака, сгруппированные по классам МКТУ Заявляемое обозначение имеет более раннюю регистрацию в Казахстане. N \_\_\_\_\_ регистрации \_\_\_\_\_

Перечень прилагаемых документов:

Документ, подтверждающий гос. регистрацию индивидуального предпринимателя в Республике Казахстан

Изображения заявляемого обозначения: черно-белые в количестве \_\_\_\_\_, цветные в количестве \_\_\_\_\_

|\_| Описание обозначения

Перечень товаров/услуг (если он не поместился на бланке)

Перечень заявителей (если их несколько)

Документ об оплате: счет/платежное поручение  
N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

|\_| Доверенность

Заверенная копия ранее поданной заявки(-ок)

Перевод копии ранее поданной заявки

Соглашение о коллективном знаке

Другие документы (указать), в т.ч. отмеченные в п. \_\_\_\_\_

Всего листов \_\_\_\_\_

---

Настоящим подтверждаю, что подача на регистрацию заявляемого обозначения не нарушает права интеллектуальной собственности других лиц

П о д п и с ь

МП

Дата