

Об утверждении Правил рассмотрения апелляционным советом возражений

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 1317. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2018 года № 17324.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3-1 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений", пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаний и наименованиях мест происхождения товаров" и подпунктом 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения апелляционным советом возражений.

2. Департаменту по правам интеллектуальной собственности в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-министра юстиции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

М. Бекетаев

Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 28 августа 2018 года № 1317

Глава 1. Общие положения

1. Правила рассмотрения апелляционным советом возражений (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" (далее – Закон о селекционных достижениях), Законом Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан" (далее – Патентный закон), Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон о товарных знаках), Законом Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (далее – Закон об интегральных микросхемах) и определяют порядок рассмотрения апелляционным советом возражений.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) Апелляционный совет – коллегиальный орган при Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) охранные документы – документы (патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, патенты на селекционные достижения, свидетельства на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров), выдаваемые в соответствии с законами Республики Казахстан в области интеллектуальной собственности;

3) Мадридское соглашение - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года;

4) протокол к Мадридскому соглашению - протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года;

5) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения;

6) заявитель – лицо, подавшее возражение в Апелляционный совет;

7) патентный поверенный – дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

8) экспертная организация – организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 756 "О создании Республиканского

государственного казенного предприятия "Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан", в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу;

9) стороны - физические и (или) юридические лица, участвующие в рассмотрении возражений в Апелляционном совете;

10) уполномоченный орган - Министерство юстиции Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок рассмотрения апелляционным советом возражений

Параграф 1. Подача возражений

3. В Апелляционный совет подаются следующие возражения:

1) на решения экспертной организации об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, заявленному в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;

2) на решения экспертной организации об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;

4) против регистрации и (или) предоставления права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

5) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на изобретение;

6) на решения экспертной организации об отказе в рассмотрении заявки на выдачу патента на селекционное достижение;

7) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на селекционное достижение;

8) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на полезную модель;

9) на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных статьями 6 и 7, за исключением подпунктов 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7, Закона о товарных знаках, или в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках. Возражение против регистрации товарного знака по указанным в настоящем пункте основаниям подает в Апелляционный совет любое заинтересованное лицо.

Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию подает владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

5. Регистрация товарного знака оспаривается и признается недействительной полностью или частично, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию подает в Апелляционный совет юридическое лицо, чье фирменное наименование является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров или услуг.

6. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, патентообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) патентообладателем самостоятельно.

Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица

без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Возражение подается в Апелляционный совет в произвольной письменной форме на казахском и русском языках через канцелярию уполномоченного органа. Прилагаемые к возражению материалы представляются на казахском и русском языках.

8. В возражении указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического и наименование юридического лица, подавшего возражение, место жительства или его место нахождения, контактный телефон, электронный адрес, а также адрес для переписки.

9. К подаваемому возражению прилагаются:

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 и русском языках, если доверенность подается на иностранном языке, то представляется его перевод на казахском и русском языках, заверенный нотариусом. В случае представления копии доверенности, заявитель представляет оригинал доверенности при явке в Апелляционный совет (после подтверждения подлинности оригинал доверенности подлежит возврату);

3) копия возражения с приложенными документами для владельца (правообладателя).

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

При подаче возражения через патентного поверенного или иного представителя возражение подписывается соответственно патентным поверенным или представителем.

Параграф 2. Регистрация и прием возражений

11. Поступившее возражение регистрируется и ему присваивается входящий номер. В течение десяти рабочих дней с даты поступления возражения осуществляется проверка соблюдения предъявляемых Патентным законом, Законом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях, Законом об интегральных микросхемах и настоящими Правилами требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

В случае отсутствия необходимых материалов в адрес лица, подавшего возражение, направляется уведомление об отказе в принятии возражения к рассмотрению.

При повторной подаче после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения, возражение заинтересованного лица рассматривается в общем порядке.

12. В принятии возражения к рассмотрению отказывается, если:

1) возражение 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.

13. Владельцу охранного документа после принятия к рассмотрению возражения, предусмотренного подпунктами 3) и 4) пункта 3 настоящих Правил, направляется уведомление о поступлении возражения с приложением копии возражения и материалов возражения для предоставления им своих заявлений по мотивам оспаривания охранного документа.

Заявления об оспаривании представляют в Апелляционный совет за пять рабочих дней до планируемой даты заседания коллегии Апелляционного совета.

Владельцу товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Мадридским соглашением, указанное уведомление направляется непосредственно на его адрес, если до этого владелец уже не поручил ведение дел, связанных с регистрацией данного 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 осуществляется через патентного поверенного Республики Казахстан.

14. Лицо, подавшее возражение, или его представитель могут отозвать поданное возражение до оглашения решения коллегией апелляционного совета.

Параграф 3. Сроки рассмотрения возражения

15. Возражения, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение четырех месяцев со дня их поступления.

Возражения, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение шести месяцев со дня их поступления.

Возражения, указанные в подпункте 5) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

Возражения, указанные в подпункте 6) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в трехмесячный срок с даты его поступления.

Возражения, указанные в подпункте 7) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в трехмесячный срок со дня их поступления ;

Возражения, указанные в подпунктах 8) и 9) пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в двухмесячный срок со дня их поступления .

Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. При пропуске срока для подачи возражения Апелляционный совет принимает его к рассмотрению в случае признания причин пропуска срока уважительными на основании представленных документов.

17. В соответствии с пунктом 3 статьи 22-3 Закона о селекционных достижениях, пунктом 3 статьи 32-2 Патентного закона и пунктом 3 статьи 41-2 Закона о товарных знаках срок рассмотрения возражения продлевается до трех месяцев, в том числе по письменному ходатайству заявителя.

Заседания апелляционного совета проводятся в очном (или) и в дистанционном формате.

Сноска. Пункт 17 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 4. Рассмотрение возражения на заседании Апелляционного совета

18. В рассмотрении возражения участвует заявитель, владелец (правообладатель) и представитель экспертной организации, проводивший экспертизу соответствующего объекта промышленной собственности.

Заявитель, владелец (правообладатель) могут принять участие в рассмотрении возражения лично, а также через своего представителя, с учетом положений пункта 6 настоящих Правил. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью.

Сотрудники уполномоченного органа и экспертной организации не могут быть представителями указанных лиц.

19. Апелляционный совет переносит дату проведения заседания в случаях:

1) неявки сторон, за исключением случая подачи ими ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств.

Сноска. Пункт 19 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. Рассмотрение возражения по существу начинается с председательствующего. Дальнейшее рассмотрение дела ведется в следующей последовательности:

1) выступление секретаря о рассмотрении возражения;

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

3) выступление владельца охранного документа (регистрация товарного знака) и (или) его представителя;

4) выступление представителя экспертной организации;

5) ответы сторон на вопросы членов Апелляционного совета.

21. Лица, участвующие в рассмотрении возражения:

1) знакомятся с материалами дела, делают выписки из них, заказывают и получают их копии;

2) представляют доказательства;

3) участвуют в исследовании доказательств;

4) задают вопросы участникам Апелляционного совета;

5) заявляют ходатайства;

6) дают устные и письменные объяснения членам коллегии;

7) представляют свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе рассмотрения возражения вопросам;

8) представляют возражения против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле.

22. Лица, участвующие в деле, добросовестно пользуются всеми принадлежащими им правами.

Параграф 5. Решения, выносимые Апелляционным советом по результатам рассмотрения возражений

23. Апелляционный совет выносит одно из следующих решений:

1) об удовлетворении возражения;

2) о частичном удовлетворении возражения;

3) об отказе в рассмотрении возражения;

4) об отказе в удовлетворении возражения.

Апелляционный совет по своей инициативе не изменяет предмет или основание возражения.

24. Все члены Апелляционного совета при рассмотрении возражения пользуются равными правами. Решение Апелляционного совета принимается большинством голосов от общего числа его членов.

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

25. Принятое решение направляется лицам, участвовавшим в рассмотрении возражения, в течение десяти рабочих дней с даты его вынесения. Решение Апелляционного совета излагается в письменной форме и состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Решение подписывается всеми членами Апелляционного совета.

Сноска. Пункт 25 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 736 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

26. Апелляционный совет оставляет возражение без рассмотрения по ходатайству заявителя возражения. Решение об оставлении возражения без рассмотрения оформляется протоколом заседания Апелляционного совета.

27. Принятое решение может обжаловаться в суде в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

28. Апелляционный совет оставляет возражение без рассмотрения, если:

1) лицо, подавшее возражение, надлежаще извещенное о времени и дате проведения заседания Апелляционного совета, не заявившее о рассмотрении возражения в его отсутствие, не явилось на заседание Апелляционного совета по вторичному вызову;

2) имеется ходатайство лица, подавшего возражение, об отзыве своего возражения.

29. Решение об оставлении возражения без рассмотрения фиксируется в протоколе заседания Апелляционного совета.

Глава 3. Порядок применения видеофиксации

30. В ходе каждого заседания Апелляционного совета ведется видеофиксация, за исключением невозможности применения по техническим причинам.

31. Применение средств видеофиксации в ходе заседания Апелляционного совета осуществляется непрерывно. Не является перерывом остановка средств видеофиксации с момента объявления присутствующим в заседании, о перерыве или об удалении сторон для принятия решения и до момента его объявления.

32. Применение средств видеофиксации, обеспечивающих фиксирование хода заседаний Апелляционного совета, осуществляется секретарем заседания.

33. Перед началом заседания Апелляционного совета секретарь проверяет работоспособность средств видеофиксации, обеспечивающих фиксирование хода заседания.

34. В случае невозможности использования средств видеofиксации секретарь докладывает об этом председателю с отражением причин неиспользования видеofиксации в протоколе. После окончания заседания Апелляционного совета секретарь информирует о технических неполадках средств видеofиксации сотрудника по информационным технологиям Министерства юстиции.

35. Невозможность использования средств видеofиксации по объективным причинам не исключает продолжения заседания Апелляционного совета.

36. Секретарь обеспечивает видеofиксацию заседания средствами видеозаписи, а также запись копии на материальном (электронном) носителе в одном экземпляре, который приобщается к материалам дела с указанием в описи после протокола.

37. О применении в заседании средств видеofиксации указывается в протоколе Апелляционного совета, в котором отмечается наименование файла, содержащего видеозапись.

38. Исключен приказом Министра юстиции РК от 15.04.2019 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

39. Материальный (электронный) носитель, содержащий видеозапись, приобщается к материалам дела в упакованном виде (конверте) с указанием на упаковке номера протокола, даты заседания Апелляционного совета, а также подписью секретаря.

40. При невозможности дальнейшего фиксирования хода заседания средствами видеозаписи участникам Апелляционного совета объявляется об этом.

41. В случае если вследствие технических неполадок протоколирование с использованием средств видеofиксации невозможно, либо выявлено, что видеозапись заседания Апелляционного совета фактически не осуществлялась, составляется акт.

42. Акт подписывается секретарем, председателем и членами Апелляционного совета и приобщается к протоколу Апелляционного совета.

43. Приостановление или корректировка видеозаписи заседания не допускается, за исключением случаев технической фрагментации видеозаписи или изменения ее формата.

Сноска. Пункт 43 в редакции приказа Министра юстиции РК от 15.04.2019 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44. Исключен приказом Министра юстиции РК от 15.04.2019 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

45. Сохранность копии видеозаписи заседания Апелляционного совета, приобщенной к материалам дела, обеспечивается секретарем до передачи дела в архив.

46. При принятии дела архивариус проверяет наличие копии видеозаписи заседания на материальном (электронном) носителе, приобщенном к материалам дела.

47. Видеозаписи заседаний Апелляционного совета хранятся не менее 1 (одного) года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан