

О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349 "Об утверждении Правил проведения экспертизы заявок на селекционные достижения, объекты промышленной собственности, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, регистрацию топологий интегральных микросхем"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 1630. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2018 года № 18038

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349 "Об утверждении Правил проведения экспертизы заявок на селекционные достижения, объекты промышленной собственности, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, регистрацию топологий интегральных микросхем" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17459) следующие изменения:

в Правилах проведения предварительной экспертизы заявок на селекционные достижения, утвержденных указанным приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Заявка подается лицом, обладающим правом на охраняемый документ (далее – заявитель), через канцелярию экспертной организации, официальный сайт экспертной организации www.kazpatent.kz (далее – сайт экспертной организации) или веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее - Портал).

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона заявка, оформляется на каждый сорт растений, породу животных и содержит:

- 1) заявление о выдаче патента (далее – Заявление);
- 2) анкету селекционного достижения;
- 3) доверенность в случае ведения делопроизводства через представителя.

Документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера, могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

При непредставлении документов об оплате в установленный срок заявка признается неподанной.

Заявление в двух экземплярах (при подаче через сайт экспертной организации или Портал – один экземпляр) представляется по форме согласно приложениям 1 (животноводство), 2 (растениеводство) к настоящим Правилам.";

в Правилах проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности, утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Заявка подается лицом, обладающим правом на охраняемый документ (далее – заявитель), через канцелярию, официальный сайт экспертной организации www.kazpatent.kz или веб-портал электронного правительства www.egov.kz.";

части третью и четвертую подпункта 4) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Технический результат выражается, в частности, в уменьшении крутящего момента, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, повышении противоопухолевой активности, локализации действия лекарственного препарата, в устранении дефектов структуры литья, в улучшении контакта рабочего органа со средой, в снижении просачивания жидкости, в улучшении смачиваемости, в предотвращении растрескивания, в увеличении скорости передачи данных, в сокращении времени обработки данных или других характеристиках, раскрывающих технический эффект.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;

достигается благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключается только в получении той или иной информации;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заключается в занимательности и зрелищности.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Назначение формулы изобретения и содержание формулы:

1) формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом;

2) формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения;

3) формула изобретения должна быть ясной, точной, основываться на описании и характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании;

4) формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата;

5) признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, то есть однозначного понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания;

6) характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования об его идентификации. В этих случаях, могут быть использованы выражения: "как показано на фигуре", "как описано в части описания". Ссылки на чертежи могут быть использованы при характеристике объектов, отличающихся формой выполнения, которая не может быть описана словесно или математически, а также в случаях, когда объектом изобретения являются химические вещества, свойства которых могут быть описаны лишь с помощью графиков и диаграмм или биотехнологические продукты, словесная характеристика которых затруднительна или приводит к чрезмерному загромождению формулы изобретения. В частности, если для характеристики изобретения используются последовательности нуклеотидов и (или) аминокислот, то в формуле изобретения допускается отсылка их к номеру в перечне последовательностей в виде "SEQIDNO" или на соответствующий графический материал.

7) признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата;

8) признак выражается в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивают получение одного и того же технического результата;

9) использование в формуле изобретения условных наименований продуктов, веществ и тому подобное допускается, если иная форма описания этого объекта затруднительна, и при условии, что они общепризнаны и имеют точное значение.

10) если заявленное предложение относится к изобретению в области информационно-коммуникационных технологий, то формула на изобретение составляется на объект "способ" и (или) "устройство" с указанием соответствующих

признаков согласно пункту 5 настоящих Правил. Формула не должна включать характеристику программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.";

часть седьмую пункта 27 изложить в следующей редакции:

"Зависимый пункт формулы изобретения излагается таким образом, чтобы при этом не происходила замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, а также не должен включать признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в пункте 26 настоящих Правил.";

пункты 49 и 50 изложить в следующей редакции:

"49. Требования к составлению описания раздела "Сущность полезной модели", а также сведений, подтверждающих возможность осуществления полезной модели, идентичны к требованиям по заявке на изобретение, указанным в пунктах 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных), 18 настоящих Правил.

50. Требования к формуле полезной модели, оформлению чертежей и (или) иных материалов и составлению реферата полезной модели идентичны к требованиям по заявке на изобретение, указанным в пунктах 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, настоящих Правил.";

часть двадцать первую пункта 55 изложить в следующей редакции:

"Изображения выполняются размером 18x24 сантиметров.";

часть двадцать вторую пункта 55 исключить;

часть третью пункта 57 изложить в следующей редакции:

"При испрашивании конвенционного приоритета по заявке на изобретение или полезную модель, поступившей по истечении двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки, а по заявке на промышленный образец, поступившей по истечении шести месяцев, но не позднее двух месяцев до истечения установленного срока, заявителем подтверждается, что срок пропущен по независящем от него обстоятельствам.";

пункт 78 изложить в следующей редакции:

"78. Проверка патентоспособности заявленного в качестве изобретения решения включает:

- установление соответствия заявленного предложения к числу решений, не признаваемых в качестве изобретения согласно пункту 3 статьи 6 Закона;

- установление соответствия заявленного предложения к техническим решениям, охраняемым в качестве изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона, и обеспечения достижения результата, имеющего технический характер, заявленным предложением.

Заявленное предложение относится к числу решений, не признаваемых в качестве изобретения согласно пункту 3 статьи 6 Закона, только в том случае, если материалы заявки раскрывают только указанные объекты, как таковые.

В случае если формула изобретения содержит только математический метод, программу для электронной вычислительной машины или используемый в ней алгоритм, то заявленное предложение признается относящимся к объектам, не признаваемым в качестве изобретения в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона.

При отнесении заявленного предложения к объектам, не признаваемым в качестве изобретения, заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод, что оно относится к объектам, не признаваемым в качестве изобретения, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В том случае, когда в рассматриваемой формуле содержится альтернативное понятие, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в экспертную организацию не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

По результатам проверки патентоспособности выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента.";

часть тринадцатую пункта 86 изложить в следующей редакции:

"Если ходатайство о преобразовании поступило по заявке, считающейся отозванной в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 22 Закона, и вместе с ходатайством представлена просьба о восстановлении пропущенного срока, последняя рассматривается в соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона.";

часть вторую пункта 88 изложить в следующей редакции:

"К объектам, для которых предусмотрены благоприятные условия патентования, относятся изобретения в области возобновляемых источников энергии (энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды, геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов), направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии, а также изобретения в области информационно-коммуникационных технологий.";

пункт 99 изложить в следующей редакции:

"99. При проведении экспертизы заявки проверяется:

соответствие заявленного предложения к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона;

соответствие заявленного предложения к числу решений, не признаваемых в качестве полезной модели согласно пункту 3 статьи 6 Закона;

наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней;

наличие документа об оплате за подачу заявки;

соблюдение установленных Законом и требований к оформлению документов заявки;

соблюдение требования единства полезной модели;

правильность классификации полезной модели по МПК, осуществленного заявителем в соответствии с (такая классификация производится, если она отсутствует)

обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее подачи в экспертную организацию.

соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов.";

часть четвертую пункта 113 изложить в следующей редакции:

"Перевод представляется в течение двух месяцев после поступления в экспертную организацию материалов заявки."

в Правилах проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, утвержденных указанным приказом:

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Заявка подается через канцелярию экспертной организации, официальный сайт экспертной организации www.kazpatent.kz (далее – сайт экспертной организации) или веб-портал электронного правительства www.egov.kz. (далее - Портал)";

в пункте 4:

часть восьмую изложить в следующей редакции:

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

часть двенадцатую изложить в следующей редакции:

"Если заявка подается через сайт экспертной организации или Портал в виде электронного документа, изображение заявленного обозначения представляется в формате, позволяющем распечатать его с соблюдением установленных размеров.";

часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12. В течение пяти рабочих дней с даты завершения предварительной экспертизы сведения о заявке, принятой к рассмотрению, публикуются еженедельно в бюллетене.";

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Товары не расцениваются как однородные только на основании того, что они отнесены к одному классу МКТУ, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности.";

пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Если заявленное обозначение противоречит требованиям, установленным статьями 6, 7 Закона, полностью или в части заявленных товаров и (или) услуг, экспертной организацией выносится экспертное заключение о предварительном отказе или о частичной регистрации.

Если товарный знак содержит обозначения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 6 Закона, и они не занимают в нем доминирующего положения согласно пункту 16 настоящих Правил, - выносится экспертное заключение о предварительной частичной регистрации с указанием элементов, которым не предоставляется самостоятельная правовая охрана (дискламация).

Экспертное заключение о предварительном отказе или о частичной регистрации содержит следующие сведения:

заявленное обозначение;

вид заявленного обозначения;

адрес для переписки;

наименование или имя, фамилия и отчество (при его наличии) заявителя;

код страны по стандарту ST.3 ВОИС;

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;

неохраняемые элементы;

указание на то, что заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве коллективного товарного знака;

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

мотив полного или частичного отказа с обоснованием и указанием норм Закона.

После вынесения заключения о предварительной частичной регистрации заявителю или его представителю направляются экспертное заключение о предварительной частичной регистрации.

В случае согласия заявителя с вынесенным предварительным заключением экспертизы о частичной регистрации в течение пяти рабочих дней после вынесения

решения о регистрации заявителю или его представителю направляется уведомление о регистрации, к которому прилагается решение о частичной регистрации, счет на оплату за регистрацию товарного знака.

В случае непредставления заявителем письма о согласии с вынесенным предварительным заключением экспертизы о частичной регистрации по истечении пяти месяцев с даты направления заключения экспертной организацией выносится окончательное заключение и принимается решение о частичной регистрации товарного знака, которые в течение пяти рабочих дней направляются заявителю или его представителю вместе с уведомлением о регистрации и счетом на оплату за регистрацию товарного знака.";

пункт 62 изложить в следующей редакции:

"62. К ходатайству о внесении изменений, дополнений, уточнений и исправлений в материалы заявки прилагается документ об оплате за внесение изменений в материалы заявки на регистрацию товарного знака. При отсутствии документа, подтверждающего оплату, ходатайство о внесении изменений к рассмотрению не принимается, о чем заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней.";

часть первую пункта 73 изложить в следующей редакции:

"73. Заявка подается через канцелярию экспертной организации, сайт экспертной организации или Портал".

2. Департаменту по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа его направление 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 официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра юстиции Республики Казахстан.

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

*Министр юстиции
Республики Казахстан*

М. Бекетаев

