

**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 охранный 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 охранный 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 идентифицирования, 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 допускаемом 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 происходили 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 18х24 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* |

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