

Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака

Утративший силу

Утверждены Патентным агентством Министерства экономики и торговли Республики Казахстан 8 октября 1996 года. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 мая 1997 года N 297. Утратили силу приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года N 55-ОД

Сноска. Утратили силу приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24.04.2007 N 55-ОД.

В в е д е н и е

Настоящие Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (далее Правила 2) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан Z932800_ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", нормативными документами и методическими материалами, принятыми Казпатентом. При разработке настоящих Правил были учтены современные тенденции гармонизации законодательств по товарным знакам, а также использование в процессе экспертизы автоматизированной поисковой системы. Перечень сокращений Закон - Закон Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" Правила 1 - Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака Правила 2 - Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака Товарный знак - Товарный знак и\или знак обслуживания Товары - Товары и\или услуги МКТУ - Международная классификация товаров и услуг (Ницкая классификация) Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1. Прием заявки

Заявке, составленной и поданной в Казпатент в соответствии с Правилами 1, присваивается номер и фиксируется дата ее поступления. К рассмотрению принимаются заявки в отпечатанном виде.

Необходимым и достаточным документом, позволяющим считать заявку поданной с установлением соответствующего номера и даты подачи, является официально принятое Казпатентом на казахском или русском языке обращение в форме заявки с указанием:

- полного официального наименования (имени) заявителя;
- полного адреса заявителя;

- обозначения, заявляемого на регистрацию, в соответствии с п. 2.3. Правил 1;
- перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается охрана (минимум - наименование одного товара или одной услуги);
- подписи согласно п. 3. Правил 1.

При отсутствии одного из указанных сведений заявка считается неподанной, ее материалы возвращаются.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

Заявителю либо его представителю выдается расписка о принятии материалов заявки.

Принятая к рассмотрению заявка поступает на экспертизу, которая проводится Казпатентом в соответствии со ст. 10 Закона, настоящими Правилами и международными соглашениями в области товарных знаков в 2 этапа: предварительная экспертиза и полная экспертиза.

2. Предварительная экспертиза

2.1. Задачи

Предварительная экспертиза определяет комплектность и соответствие представленных заявочных материалов и сведений, содержащихся в них, установленным Правилами 1 требованиям.

2.2. Срок

Предварительная экспертиза проводится в течение 1 месяца со дня поступления заявки в Казпатент. При направлении запроса заявителю этот срок соответственно продлевается.

2.3. Решения

По результатам предварительной экспертизы отделом товарных знаков выносится решение о принятии либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению. При необходимости дополнить заявочные материалы либо уточнить или изменить отдельные сведения заявителю высылается запрос. 2.3.1. Решение о принятии заявки к рассмотрению выносится в случае полного соответствия заявки требованиям, изложенным в ст. 6 Закона и п. 2. Правил 1. Заявителю или его уполномоченному представителю направляется уведомление установленного образца (ФТЗ-2), которое включает следующие данные: 210 - номер заявки 220 - дата подачи заявки 230 - дата выставочного или иного приоритета 310 - номер приоритетной заявки 320 - дата приоритетной заявки 330

- код страны приоритетной заявки по стандарту ВОИС 511 - указание классов МКТУ 540 - изображение товарного знака 591 - цветовая гамма 554 - указание на то, что знак является объемным 551 - указание на то, что знак является коллективным 710 - наименование (имя) заявителя Сноска. (Указание приводится в соответствующих случаях). 2.3.2. Приоритет заявки согласно ст. 9 Закона устанавливается: - по дате поступления в Казпатент материалов и сведений, указанных в п. 1. настоящих Правил, либо по дате поступления последнего из указанных в п. 1. Правил материалов или сведений; - по дате подачи первой заявки в одной из стран - участниц Парижской конвенции; - по дате демонстрации объектов с заявляемым в качестве товарного знака обозначением на Международной выставке.

Конвенционный или иной приоритет, в случае его испрашивания, устанавливается в процессе экспертизы при соблюдении установленного Парижской конвенцией 6-месячного срока с даты подачи первой заявки в стране-участнице Парижской конвенции либо первой демонстрации на официально признанной Международной выставке при наличии в материалах заявки всех необходимых документов и сведений, подтверждающих право на более ранний приоритет, таких как:

- заверенной копии ранее поданной заявки;
- подтверждения администрации или оргкомитета официально признанной Международной выставки о демонстрации товарного знака на товарах, соответствующих указанным в заявке;
- ходатайства об установлении более раннего приоритета, представленного не позднее установленного ст. 9 Закона 2-месячного срока с даты подачи заявки;
- соответствия заявляемого обозначения и перечня товаров и услуг обозначению и перечню, имеющемуся в ранее поданной заявке.

Изменения возможны лишь в сторону уменьшения перечня;

- соответствия маркированных знаком товаров, представленных на Международной выставке указанным в перечне товарам, а самого знака - представленному на регистрацию обозначению.

Множественный приоритет относительно разных классов товаров устанавливается по ходатайству заявителя в случае подачи нескольких заявок на одно обозначение с указанием различных классов товаров.

Приоритет по разделенным заявкам устанавливается по дате приоритета первоначальной заявки.

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате приоритета международной заявки на регистрацию товарного знака, в соответствии с

международными договорами Казахстана.

При установлении факта одновременного поступления (в один день) заявок на регистрацию тождественных обозначений в отношении сходных товаров с целью установления приоритета экспертиза исследует почтовый штампель отправления и в случае их идентичности предлагает заявителям прийти к соглашению в 3-месячный срок. При непоступлении в указанный срок документального подтверждения достигнутого соглашения экспертиза вправе считать обе заявки отозванными.

2.3.3. Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению выносится в случае отсутствия в материалах сведений, указанных в п. 1. настоящих Правил, а также непоступивших в течение 2-месяцев с даты подачи заявки документального подтверждения уплаты пошлины за подачу заявки и доверенности, согласно п. 3. ст. 6 Закона.

Заявителю направляется форма решения установленного образца (ФТЗ-3) и предложение оформить заявку в соответствии с установленными правилами. Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению не может быть принято по причине отсутствия документов и сведений иных, чем указано в п. 1. настоящих Правил. Все остальные документы и сведения запрашиваются у заявителя в процессе предварительной экспертизы в виде запросов. При этом срок предварительной экспертизы соответственно увеличивается.

2.3.4. Запрос направляется заявителю в случае обнаружения в процессе предварительной экспертизы нарушений требований, предъявляемых к заявочным материалам в соответствии с п. 6 Закона, Правилами 1, настоящими Правилами. Запрос может включать следующие требования: - представить заявку по установленной форме, включающую все необходимые сведения; - уточнить полное юридическое наименование заявителя; - указать данные государственной регистрации; - дослать недостающее количество копий заявленного обозначения; - представить изображение, соответствующее требованиям п. 2.3. Правил 1; - указать/уточнить цветовую гамму, если ее указание отсутствует или не соответствует обозначению; - представить перевод, объяснение словообразования либо транслитерацию, если словесное обозначение приведено на языке, ином чем казахский или русский; - уточнить либо изменить приведенную классификацию МКТУ, если она не соответствует последней принятой редакции; - уточнить перечень товаров, если последний представлен неточными или чрезмерно обобщающими терминами и понятиями; - представить документ, подтверждающий уплату недостающей суммы пошлины, а также любые другие сведения и документы, отсутствие которых препятствует

продолжению делопроизводства по данной заявке и не позволяет завершить этап предварительной экспертизы. Ряд дополнительных сведений и уточнений может запрашиваться одновременно с представлением уведомления.

2.3.5. Ответ на запрос предварительной экспертизы в соответствии с п. 2. ст. 10 Закона должен быть представлен не позднее 2 месяцев с даты его получения заявителем. Этот срок может быть продлен по просьбе заявителя при условии уплаты соответствующей пошлины не более чем на 6 месяцев.

В случае отсутствия в ответе исчерпывающих сведений и/или востребованных материалов заявителю направляется повторный запрос. При отсутствии ответа на повторный запрос экспертизы или при отсутствии в ответе на повторный запрос всех исчерпывающих сведений и/или документов, а также нарушении заявителем установленного законодательством срока ответа без представления письменной просьбы о его продлении, заявка считается отозванной. Заявителю при этом направляется Решение об отзыве заявки и прекращении делопроизводства (ФТЗ-5).

В случае своевременного предоставления запрошенных сведений и/или документов, удовлетворяющих требованиям экспертизы, заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению. Окончанием этапа предварительной экспертизы считается выдача Уведомления, после чего заявочные материалы поступают на полную экспертизу.

3 . П о л н а я э к с п е р т и з а

3 . 1 . З а д а ч и

Полная экспертиза определяет соответствие заявленного обозначения требованиям, предъявляемым к товарным знакам с точки зрения охраноспособности, сформулированным в ст. 14 и 15 Закона.

Под охраноспособностью обозначения понимается юридическое свойство, определяемое совокупностью признаков, необходимых для регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, на этапе полной экспертизы осуществляется проверка установленных на этапе предварительной экспертизы данных (например, приоритетных или правильности классификации МКТУ).

3 . 2 . С р о к

Полная экспертиза проводится в течение 12 месяцев с даты подачи и может быть продлена в зависимости от сроков промежуточной переписки Казпатента с заявителем. Если экспертиза заявленного обозначения зависит от экспертизы другого обозначения, имеющего более ранний приоритет, то экспертиза

приостанавливается до вынесения окончательного решения по заявке с более ранним приоритетом.

3.3. Решения

По результатам экспертизы принимаются решения о регистрации либо об отказе в регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака. Решение об отказе в регистрации выносится поэтапно в виде предварительного и окончательного решений.

Предварительное решение об отказе в регистрации позволяет в установленный срок представить экспертизе мотивированное возражение и/или дополнительные материалы, на основе которых экспертиза могла бы изменить свое решение в пользу заявителя.

При необходимости дополнить или уточнить представленные заявочные материалы и/или сведения заявителю направляется запрос.

3.3.1. Решение о регистрации принимается на основе экспертного заключения о соответствии заявляемого обозначения условиям охраноспособности.

Если заявленное обозначение соответствует установленным требованиям для части представленных в перечне товаров, то выносится решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров с указанием мотивов отказа относительно другой части.

Если знак включает обозначения, указанные в п.п. 3.4.1. и 3.4.2. настоящих Правил, и они не занимают в нем доминирующего положения - решение включает указание неохраноспособных элементов (дискламирование). Заявителю направляется решение о регистрации в качестве товарного знака заявленного на регистрацию обозначения по форме (ФТЗ-6), в котором приводятся следующие сведения: 540 - зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение 730 - владелец товарного знака, его адрес 210 - номер заявки 220 - дата подачи 310, 320, 330 - приоритетные данные по ранее поданной заявке - соответственно номер, дата, страна подачи заявки 510, 511 - перечень товаров и услуг, сгруппированный по классам МКТУ 526 - исключенные из охраны элементы 551 - указание на то, что знак является коллективным 554 - указание на то, что знак является объемным 591 - указание цветовой гаммы Сноска. (указание приводится в соответствующих случаях).

Решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено Казпатентом в связи с поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет на основании международных соглашений на тождественное или сходное до степени смешения обозначение. Оно может быть также пересмотрено в связи с регистрацией наименования места происхождения товара и по собственной

инициативе (*ex officio*) при обнаружении иных дополнительных обстоятельств. Решение о регистрации (как и окончательное решение об отказе) может быть пересмотрено на основании решения экспертного совещания.

3.3.2. Решение об отказе в регистрации (предварительное) принимается на основе экспертного заключения о несоответствии заявленного обозначения условиям охраноспособности.

При этом заявителю направляется решение об отказе в регистрации по установленной форме (ФТЗ-7), в котором приводятся мотивы отказа, основанные на Законе, настоящих Правилах и международных соглашениях.

3.3.3. Возражение на решение об отказе (предварительное) принимается Казпатентом в течение 2 месяцев с даты его получения заявителем (представителем заявителя) при условии уплаты соответствующей пошлины. При отсутствии документа, подтверждающего уплату пошлины, возражение экспертизой во внимание не принимается. Срок представления возражения может быть продлен по просьбе заявителя не более чем на 6 месяцев при условии оплаты дополнительной пошлины.

При вынесении решения о регистрации товарного знака после повторного рассмотрения с учетом представленных заявителем дополнительных сведений или документов, пошлина за выдачу свидетельства не взимается, при этом учитывается пошлина за подачу возражения на предварительный отказ.

При непоступлении возражения на предварительный отказ в установленный срок и непоступлении ходатайства о продлении срока возражения предварительный отказ расценивается как окончательный без дополнительного извещения заявителя.

3.3.4. Решение об отказе (окончательное) принимается экспертизой после изучения всех приведенных заявителем в возражении доводов в случае, если последние оказались недостаточными для изменения решения в пользу заявителя. Решение об отказе (ФТЗ-8) может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Апелляционный совет не позднее 3 месяцев со дня получения отказа при условии уплаты соответствующей пошлины.

3.3.5. Запрос экспертизы может касаться любых сведений и материалов, отсутствие которых препятствует вынесению окончательного решения по заявке. В случае возникновения у экспертизы обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного документа или сведения экспертиза вправе запросить у заявителя необходимые доказательства.

Запрос может касаться, в частности:

- 1) предоставления недостающих материалов и сведений или их исправления;
- 2) необходимости изменения классификации, уточнения перечня товаров, представление его более конкретными терминами;
- 3) доказательств осуществления предпринимательской деятельности физическим лицом, заявляющим регистрацию знака на свое имя;
- 4) доплаты недостающей суммы пошлины, если в результате экспертизы выявлены дополнительные классы МКТУ;
- 5) мнения заявителя относительно выявленных в результате поиска и противопоставляемых обозначений, если у экспертизы имеются основания предполагать наличие обстоятельств, позволяющих вынести решение в пользу заявителя и т.п.

3.3.6. Ответ на запрос экспертизы должен быть направлен в Казпатент не позднее 2 месяцев с даты его получения. Если в ответе не содержатся запрошенные экспертизой сведения и документы, заявителю может быть направлен повторный запрос. В случае непредставления запрошенных материалов в установленные законодательством сроки заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется в письменной форме.

Установленные для ответа сроки могут быть продлены по просьбе заявителя не более чем на 6 месяцев при условии уплаты соответствующей пошлины.

3.4. Проверка по абсолютным основаниям для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется на основании международных соглашений в области охраны промышленной собственности и ст . 1 4 Закона .

3.4.1. Использование в заявляемом обозначении государственной символики - гербов, флагов и эмблем, сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций; официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличия (или сходных с ними до степени смешения) - может служить основанием для отказа в его регистрации в качестве товарного знака.

Такие обозначения могут присутствовать в знаке как неохраняемые элементы , если они не являются единственными в составе обозначения и если имеется согласие на их использование соответствующего компетентного органа или их в л а д е л ь ц а .

Справочным фондом для проведения экспертизы являются материалы ВОИС

с обозначениями, охраняемыми в силу ст. 6-ter Парижской конвенции, а также иные справочно-информационные материалы.

Использование в товарном знаке частицы КАЗ, как указания на государственную принадлежность, допускается исключительно на имя государственных предприятий и организаций или с согласия компетентных органов.

3.4.2. 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:

- обозначение не представляет собой целостного графического изображения, например, отдельные линии, простые геометрические фигуры, не связанные между собой композиционно и не дающие в совокупности нового уровня восприятия;
- обозначение, не имеющее словесного характера, состоит из комбинации менее трех отдельных единиц язык (букв и/или цифр) ;
- обозначение является натуралистическим или схематическим изображением товаров, в отношении которых испрашивается охрانا ;
- обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением ;
- обозначение является общепринятым символом или термином (т.е. символизирующим отрасль, вид деятельности; условным обозначением, применяемым в науке и технике, а также лексической единицей, присущей отдельным областям науки и техники) применительно к заявляемым товарам и/или услугам;
- обозначение является наименованием товара, указывает на род, вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товара, а также на место и время его производства.

Не обладают различительной способностью обозначения, носящие рекламный или хвalebный 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 не занимают в нем доминирующего положения, которое определяется исходя из его смыслового и пространственного значения.

При проведении экспертизы используется справочная литература как общего (энциклопедии), так и специального характера (справочники), а также монографии и научные статьи.

3.4.3. Ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя по п. 3. ст. 14 Закона признаются обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

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

3.4.4. Противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и морали по п. 3. ст. 14 Закона признаются обозначения непристойного содержания, антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в п.п. 3.4.3. и 3.4.4. или состоит только из обозначений, указанных в п. 3.4.1. настоящих Правил, то экспертизой делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

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

Поиск проводится по фонду заявленных и зарегистрированных в Казпатенте промышленных образцов.

3.4.6. Общеизвестными обозначениями признаются фирменные наименования и товарные знаки, получившие широкую известность в Казахстане в силу массового распространения товаров и/или рекламы независимо от их регистрации в качестве товарного знака, а также от маркируемых ими товаров.

Основанием для отказа в регистрации таких обозначений, кроме ст. 15 Закона, служат ст. 6 bis и 10 bis Парижской конвенции.

Экспертиза вправе отказать в регистрации общеизвестного знака на имя

третьих лиц для обозначения любых видов товаров и/или услуг, если это может быть расценено как недобросовестное использование репутации общеизвестного знака и введение в заблуждение потребителя относительно качества или происхождения товара.

Для решения вопроса о признании обозначения общеизвестным экспертиза может принимать во внимание данные опросов общественного мнения. Учитываются также такие факторы, как срок, территориальное распространение, категории потребителей товаров, стоимостная оценка товарного знака, затраты на рекламу и др.

3.4.7. Использование в товарных знаках имен, фамилий, псевдонимов, портретов общеизвестных лиц во избежание нарушения личных неимущественных прав возможно только с письменного согласия этих лиц либо их правопреемников.

Если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Казахстана, разрешение Правительства на их использование в качестве товарного знака обязательно.

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

3.4.8. Использование названий известных произведений литературы и искусства, произведений искусства либо их фрагментов возможно в ненарушение авторских прав.

3.4.9. Географические наименования либо знаки, включающие географические наименования, способные ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, а также регистрация которых на имя одного владельца может ущемить права третьих лиц, не регистрируются.

Обозначения в виде географических наименований, приобретшие относительно заявленных товаров явно фантазийный характер, могут присутствовать в знаке как неохраняемые элементы.

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. Наименования мест происхождения товаров могут быть включены в качестве неохраняемого элемента в товарный знак лица, имеющего право на использование данного наименования места происхождения товара. Поиск осуществляется по фонду зарегистрированных наименований мест

п р о и с х о ж д е н и я .

3.4.10. Сертификационные знаки, знаки соответствия качеству, зарегистрированные в установленном порядке, не подлежат регистрации в качестве товарных знаков. 3.5. Проверка обозначения на тождество и сходство осуществляется на основании п. 1. ст. 15 Закона. Тождественными признаются обозначения, совпадающие друг с другом во всех элементах. Сходными до степени смешения признаются обозначения, которые, несмотря на отличия отдельных элементов, ассоциативно могут восприниматься потребителем как тождественные. Поиск проводится: - среди ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию в Казахстане обозначений; - с учетом знаков третьих лиц, охраняемых в Казахстане без регистрации в силу международных договоров ; - среди ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию наименований мест происхождения товаров; - среди промышленных образцов, ранее зарегистрированных либо поданных на регистрацию в Казпатент. 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, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные обозначения.

При этом принимаются во внимание знаки, по которым не истек 3- летний срок с даты прекращения действия регистрации в соответствии со ст. 23 Закона, а также знаки, которым отказано в регистрации и срок оспаривания решения не истек. 3.5.1. Сходство словесных обозначений определяется путем сравнения: - со словесными обозначениями; - с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). 3.5.1.1. Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании таких признаков, как: - количество слогов; - наличие близких по звучанию и совпадающих букв и звуков; - близость совпадающих звуков; - наличие совпадающих слогов и их расположение; - место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; - близость состава гласных; - близость состава согласных; - характер совпадающих частей обозначений; - ударение и др. Эти характеристики могут учитываться как каждая в отдельности, так и в различных сочетаниях в зависимости от их определяющего значения при создании звукового образа и при восприятии потребителем. Формирование автоматизированного поискового образа осуществляется экспертом по следующей схеме: 1) словесная единица полностью; 2) транслитерация обозначения (кириллица-латиница); 3) обнуление неограниченного числа

символов слева и справа; 4) проверка отдельных частей слова, имеющих самостоятельное смысловое значение; 5) последовательное обнуление каждого слога; 6) замена согласных букв фонетическими эквивалентами; 7) замена гласных букв фонетическими эквивалентами; 8) удвоенное обнуление гласных букв; 9) удвоенное обнуление согласных букв; 10) замена каждой удвоенной буквы одной; 11) последовательная замена букв и буквосочетаний их фонетическими эквивалентами и другие модификации. В зависимости от положения в слове эквивалентами могут, например, признаваться: каз. графика рус. графика латин. графика Ш=Ж SH=SCH=J=G Т=Д T=D=GHT=TH С=З=Ц S=C=Z=SS А=Э K=Г=X K=G=H Г=Г=К=К В=Ф v=F=PH=FF=W И=I П=Б Р=В Н=H Ч=Ш CH=TCH O=E Y=Ю U=OO=YOU=OU Y=Y=Y E=И E=Y=EE=EA=I X=H=f A=Я O=Y M=H

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Использование иероглифов, арабской и иной графики должно сопровождаться транслитерацией. Поиск при этом производится как по графическому образу так и по транслитерации. 3.5.1.2. 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. 3.5.1.3. Смысловое (семантическое) сходство определяется с учетом восприятия знака казахстанским потребителем по критериям: - совпадение понятий; - противоположность понятий; Учитывается совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение. 3.6. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; вид и характер изображений; цветовое сочетание.

Цвет и цветовое сочетание не могут являться единственными признаками товарного знака, а могут считаться его существенными дополнительными признаками.

Формирование автоматизированного поискового образа осуществляется с использованием Международной классификации графических элементов, преимущественно двух первых уровней градации. Рекомендуется осуществлять поиск по схеме:

- доминирующие в изобразительном знаке геометрические фигуры;
- доминирующие изобразительные фигуры, включая отдельные буквы и цифры;
- совокупность доминирующих элементов;
- изображения, не занимающие доминирующего положения в

заявляемой композиции, но имеющие композиционную

з а в е р ш е н н о с т ь ;

- этикетки, помимо поиска по основным элементам, проверяются
в по индексу 25.1. - этикетки.

Поиск осуществляется среди изобразительных, комбинированных обозначений, включающих графические элементы, а также среди объемных з н а к о в .

3.7. Комбинированные обозначения исследуются на предмет сходства как с комбинированными обозначениями в целом, так и отдельных его компонентов. При обнаружении тождества или сходства до степени смешения отдельных компонентов (словесного, графического) комбинированному обозначению отказывается в регистрации в целом.

3.8. Определение однородности товаров осуществляется с целью выявления соответствия заявленного к регистрации обозначения критерию " о х р а н о с п о с о б н о с т ь " .

Однородными товарами являются товары, выполняющие одну и ту же функцию, относящиеся к одному и тому же 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 следующих признаков: род (вид), назначение , условия сбыта, круг потребителей.

При определении однородности товаров проводится сравнение перечня товаров, содержащегося в заявке, с перечнем товаров, в отношении которых зарегистрированы или заявлены тождественные или сходные товарные знаки.

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

Так, неоднородными товарами признаются одежда и обувь, включенные в 25 класс МКТУ, перчатки, включенные в зависимости от функционального назначения в классы 10, 21 и 9. Корреспондирующими классами, включающими однородные товары/услуги можно считать, например, 1 и 5 - относительно химических продуктов для сельского хозяйства и средств для уничтожения вредителей в сельском хозяйстве 3 и 5 - относительно косметических средств и дезодорантов 16 и 41 - относительно печатной продукции и издания печатной продукции 25 и 40 - относительно одежды и пошива одежды и др. 4. Проверка уплаты пошлины Проверка уплаты пошлины в соответствии с утвержденным Положением о порядке уплаты пошлин осуществляется на этапах

предварительной и полной экспертизы путем: - проверки наличия и действительности документа, подтверждающего уплату пошлины. При его отсутствии или непоступлении в срок заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется в письменной форме. Пропущенные сроки восстановлению не подлежат - проверки правильности указанных в платежном документе реквизитов. При обнаружении ошибки заявителю направляется запрос с предложением произвести платеж в соответствии с указанными реквизитами - проверки суммы платежа. При обнаружении недостаточности суммы, установленной Положением о пошлинах за подачу заявки, заявителю высылается соответствующий запрос с предложением произвести дополнительную оплату. При обнаружении недостаточности суммы, установленной Положением о пошлинах за проведение экспертизы по всем указанным в заявке классам, заявителю направляется соответствующий запрос с предложением доплатить недостающую сумму. При непредоставлении платежного документа, удостоверяющего соответствующую доплату, экспертиза проводится в отношении первых указанных в заявке классов, в соответствии с суммой оплаченной пошлины, если заявитель не обращался с просьбой об изменении классификации в сторону ее уменьшения - проверки сроков уплаты пошлины.

В случае уплаты пошлины за выдачу охранного документа после 2 месячного срока (но не позднее 6 месяцев), заявителю предлагается оплатить дополнительную пошлину (согласно п. 17 Порядка уплаты пошлин). Делопроизводство по заявке при этом приостанавливается до оплаты дополнительной пошлины.

5. Изменения, дополнения, уточнения или исправления

Коррективы, не меняющие заявку по существу, могут вноситься в материалы заявки в течение 2 месяцев с даты ее подачи по письменной просьбе заявителя без уплаты пошлины. По истечении этого срока внесение аналогичных изменений сопровождается уплатой соответствующей пошлины.

Изменениями, не меняющими заявку по существу, признаются:

- изменение имени и/или адреса заявителя на любом этапе экспертизы, если заявитель остался прежним;
- изменение заявленного или зарегистрированного обозначения, не влияющее на его общее восприятие (визуальный или фонетический образ) и не способное повлечь ущемление прав заявителей по знакам с более поздней датой подачи;
- изменение перечня товаров внутри заявленных классов при условии их однородности.

Если изменение имени и адреса заявителя является результатом заключения контракта, в ходатайстве указываются имя прежнего заявителя, имя нового заявителя, а также удостоверяется факт их обоюдного согласия. Внесение подобных изменений сопровождается уплатой пошлины за ходатайство об уступке права на получение охранного документа. Существенное изменение заявленного обозначения либо расширение перечня товаров с увеличением классов МКТУ, а также внутри указанных в первичных материалах заявки классов путем указания неоднородных товаров, расцениваются экспертизой как существенные изменения. Заявителю при этом предлагается оформить самостоятельную заявку.

5.1. Разделение заявки по просьбе заявителя может производиться на любой стадии ее рассмотрения и обжалования до принятия окончательного решения путем распределения товаров и/или услуг, перечисленных в первичной заявке. Выделенные заявки сохраняют дату подачи первичной заявки, а также номер с дополнительным кодом.

5.2. Разделение регистрации по просьбе владельца может производиться путем распределения между регистрациями товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Это может также производиться в случае обращения третьих лиц о признании регистрации в отношении части товаров и/или услуг недействительной. Запись о разделении регистрации производится в Госреестре. К номеру регистрации при этом добавляется код.

5.3. Преобразование заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на регистрацию товарного знака может осуществляться по просьбе одного из лиц, подавших заявку и входящих в объединение, при согласии других заявителей на любом этапе экспертизы до принятия по ней решения.

Заявка на регистрацию товарного знака может быть преобразована в заявку на регистрацию коллективного знака на любом этапе экспертизы до принятия по ней решения путем представления ходатайства от имени заявителя и Устава, предусмотренного ст. 7 Закона.

6. Продление срока предоставления ответа

Продление срока ответа на запрос осуществляется по письменной просьбе заявителя, поступившей в Казпатент не позднее даты истечения установленного настоящими Правилами срока предоставления ответа, при условии оплаты соответствующей пошлины. Максимальный срок продления срока

предоставления ответа - 6 месяцев.

7. Восстановление пропущенных сроков

В соответствии со ст.12 Закона, восстановление сроков может производиться по ходатайству заявителя, поданному не позднее 2 месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием причин, по которым был пропущен срок. Если указанные причины не представляются экспертизе достаточно убедительными, она вправе отказать в восстановлении пропущенных сроков. Ходатайство заявителя должно сопровождаться документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины.

8 . О т з ы в з а я в к и

Отзыв заявки может производиться по просьбе заявителя на любом этапе экспертизы, не позднее даты регистрации, а также на основе решения экспертизы по причине нарушения заявителем всех определенных законодательством сроков ответа на запрос. По отозванной заявке юридически значимые действия не производятся. Она не принимается во внимание при экспертизе других заявок.

Заявка считается отозванной с даты принятия соответствующего решения об отзыве, которое направляется заявителю в течение 10 дней.

9. Продление срока действия регистрации

Продление срока действия регистрации товарного знака производится по письменной просьбе владельца (при условии уплаты соответствующей пошлины), представленной в Казпатент не позднее истечения срока действия свидетельства. Этот срок может быть продлен не более чем на 6 месяцев при условии оплаты дополнительной пошлины. Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака вносится в Госреестр и по просьбе владельца товарного знака - в свидетельство. Сведения о продлении срока действия регистрации публикуются в официальном бюллетене Патентного ведомства.

10. Аннулирование регистрации

Аннулирование регистрации товарного знака может производиться в связи: - с прекращением срока ее действия; - на основании решения компетентных органов (Апелляционного совета или судебных органов); - в случае признания регистрации недействительной в соответствии со ст. 28 Закона; - при ликвидации юридического лица или при прекращении практической деятельности юридического лица, если отсутствует правопреемник по ходатайству третьих лиц; - на основании заявления владельца товарного знака.

Регистрация считается аннулированной с даты внесения сведений об аннулировании в Государственный реестр товарных знаков. Сведения об аннулировании регистрации публикуются в официальном бюллетене Казпатента. Настоящие Правила вступают в силу с даты их официального опубликования.

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