

О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров

Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 456

ОГЛАВЛЕНИЕ

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров в Республике Казахстан.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) исключительное право – имущественное право владельца на использование товарного знака или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению;
- 2) бюллетень – официальное периодическое издание по вопросам охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров;
- 3) наименование географического объекта – это указание, идентифицирующее товар, происходящий с определенной территории, региона или местности;
- 4) общеизвестный товарный знак – обозначение, используемое в качестве товарного знака, или товарный знак, признанные общеизвестными в силу международных соглашений, участником которых является Республика Казахстан, решением компетентного органа или суда, основанном на доказательствах заинтересованных лиц;
- 4-1) Мадридское соглашение – Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года;
- 5) заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака или регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;
- 6) патентные поверенные – граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией;
- 7) Международная классификация товаров и услуг – классификация, принятая Ниццким соглашением от 15 июня 1957 года с последующими изменениями и дополнениями;
- 8) товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц;
- 9) использование товарного знака или наименования места происхождения товара – применение товарного знака или наименования места происхождения товара на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, и (или) их упаковке, изготовлении, применении, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака или наименования места происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, передача права на товарный знак, а также иное введение их в гражданский оборот;
- 10) владелец товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара – юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обладающее исключительным правом на товарный знак или

исключительным правом пользования наименованием места происхождения товара в соответствии с настоящим Законом;

11) наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование страны, региона, населенного пункта, местности либо другого географического объекта, а также указание, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого главным образом связаны с его географическим происхождением, в том числе характерными природными условиями и (или) людскими факторами;

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

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров

1. Законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров

1. Уполномоченный государственный орган (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное регулирование в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров.

2. К компетенции уполномоченного органа относятся:

1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;

2) выдача охранных документов на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров;

2-1) определение порядка признания товарного знака общеизвестным;

2-2) определение порядка регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара;

2-3) утверждение формы заявления о регистрации договора о передаче права на товарный знак;

2-4) утверждение формы заявления о регистрации лицензионного договора или сублицензионного договора на использование товарного знака;

3) контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих товарные знаки, наименование мест происхождения товара, знаки обслуживания;

4) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Статья 3-1. Государственная монополия в области охраны
товарных знаков, знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров**

1. Деятельность по приему и экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, проведению экспертизы договоров о передаче прав на товарные знаки, знаки обслуживания, лицензионных (сублицензионных) договоров, ведению государственных реестров охраняемых товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, подготовке к выдаче свидетельств, включая прием заявки на регистрацию коллективного товарного знака; проведение формальной экспертизы; внесение изменений и исправлений в материалы заявки; выделение заявки на товарный знак по классам по инициативе заявителя; преобразование заявки на товарный знак в коллективный товарный знак и наоборот; прием международной заявки в соответствии с Мадридским соглашением; подготовку перечня товаров и услуг в соответствии с международной классификацией товаров и услуг; пересылку, оформление заявления о внесении изменений в международную заявку; проведение экспертизы заявки дополнительно за каждый класс свыше трех; срочное и ускоренное проведение полной экспертизы не ранее шести месяцев со дня начала проведения полной экспертизы; рассмотрение возражений на решение о предварительном отказе в регистрации; продление срока подачи возражения на решение экспертизы за каждый месяц; продление срока ответа на запрос за каждый месяц; восстановление пропущенного срока ответа на запрос, оплаты, подачи возражения заявителем; выдачу дубликата свидетельства, приложения и публикацию сведений о выдаче; внесение изменений в государственные реестры охраняемых товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, в свидетельства на товарный знак и на право пользования наименованием места происхождения товара; продление срока действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, свидетельства на товарный знак и дополнительно за каждый класс свыше трех; публикацию сведений о продлении; проведение экспертизы договора залога, договора о предоставлении комплексной предпринимательской лицензии, договора об уступке права на получение свидетельства на товарный знак в отношении одного или группы объектов промышленной собственности; экспертизу дополнительных соглашений и публикацию сведений о регистрации договоров; выдачу выписок из государственного реестра, справок; проведение предварительного поиска обозначения в базе данных товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений в отношении указанных классов товаров и услуг с представлением отчета о поиске; реализацию и публикацию печатных и электронных изданий, относится к государственной монополии и осуществляется экспертной организацией, созданной по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

2. К деятельности, технологически связанной с деятельностью экспертной организации, относятся:

- 1) заверение копии заявки (приоритетного документа);
- 2) перезачет и подтверждение платежей.

3. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

Глава 2. Правовая охрана и условия регистрации товарного знака

Статья 4. Правовая охрана товарных знаков

1. Правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан.

2. Правовая охрана товарных знаков может быть предоставлена любым юридическим лицам или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

3. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством.

4. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

Статья 5. Обозначения, регистрируемые в качестве товарного знака

1. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.

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

Статья 6. Абсолютные основания, исключающие регистрацию товарного знака

1. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
- 4) исключен
- 5) исключен
- 6) имеющих прямую описательную и (или) ассоциативную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются;
- 7)-13) исключены

Указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

2. Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций и их гербы, флаги и эмблемы, официальные контрольные,

гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения.

Такие обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы, если обозначение не состоит исключительно из них и если имеется согласие на их использование соответствующего компетентного органа или их владельца.

3. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, в том числе наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара;

2) формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

3) представляющих собой или содержащих наименования географических объектов, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, а также, если используется перевод или обозначение сопровождается такими выражениями как "вида", "типа", "в стиле" или другими подобными;

4) противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Статья 7. Иные основания для отказа в регистрации товарного знака

1. Не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с товарными знаками, зарегистрированными в Республике Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг;

2) с признанными в установленном порядке общеизвестными в Республике Казахстан товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг;

3) с обозначениями, заявленными на регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг (кроме отозванных);

4) исключен

5) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан в отношении любых товаров, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

2. Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

1) промышленные образцы, охраняемые в Республике Казахстан, на имя других лиц при условии их более раннего приоритета;

2) исключен

3) названия известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав;

4) фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан - без разрешения соответствующего компетентного органа.

Статья 8. Подача заявки

1. Заявка на товарный знак подается одним или несколькими заявителями в экспертную организацию.

2. Заявка на коллективный товарный знак подается от имени объединения в соответствии с соглашением его участников об использовании коллективного товарного знака.

3. Заявка может быть подана в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.

Статья 9. Требования к заявке на товарный знак

1. Заявка должна относиться к одному товарному знаку.

2. Заявка должна быть представлена на типовом бланке и содержать:

- 1) просьбу о проведении экспертизы обозначения с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) местонахождения или местожительства;
- 2) заявляемое обозначение;
- 3) перечень товаров и (или) услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг.

3. К заявке должны быть приложены:

- 1) документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. Размер оплаты устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;
- 3) устав коллективного товарного знака (в случае подачи заявки на коллективный товарный знак), включающий наименование организации, уполномоченной зарегистрировать коллективный товарный знак на свое имя, цель регистрации этого знака, перечень субъектов, имеющих право на пользование этим знаком, перечень и единые качества или иные характеристики товаров и услуг, которые будут обозначаться коллективным товарным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение положений устава коллективного товарного знака.

4. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на государственном или русском языке. Если документы представлены на другом языке, то заявитель представляет в двухмесячный срок их перевод на государственный или русский язык.

5. Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления в экспертную организацию заявки, отвечающей требованиям пункта 2 настоящей статьи, в случае, если указанные документы представлены одновременно, - по дате поступления последнего из представленных документов.

6. Порядок составления, оформления и рассмотрения заявки на товарный знак устанавливается уполномоченным органом.

Статья 10. Приоритет товарного знака

1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию.

2. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой (первых) заявки (заявок) на товарный знак в стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также в предусмотренной ею международной или региональной организации (конвенционный приоритет), если подача заявки в экспертную организацию осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. При испрашивании конвенционного приоритета заявителю необходимо указать номер первой заявки, дату и страну ее подачи и приложить заверенную копию первой заявки.

3. Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официально признанных международных выставок, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если подача заявки на товарный знак в экспертную организацию осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты.

4. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это и представить соответствующие документы, подтверждающие правомерность такого требования, при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

5. В случае разделения заявки приоритет по каждой из заявок устанавливается по дате приоритета первой заявки.

Приоритет по разделенным заявкам определяется по дате приоритета первоначальной заявки того же заявителя, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета, если на дату подачи разделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не считается отозванной и подача разделенной заявки осуществлена до вынесения решения по первоначальной заявке.

6. Множественный приоритет товарного знака относительно разных товаров может быть установлен по ходатайству заявителя при наличии нескольких его заявок на одно обозначение в отношении различных товаров.

Глава 3. Экспертиза товарного знака

Статья 11. Порядок проведения экспертизы

1. Экспертиза заявки проводится экспертной организацией поэтапно:

1) предварительная экспертиза – в течение одного месяца с даты поступления заявки, в ходе которой проверяются содержание заявки, наличие необходимых документов в соответствии с требованиями, установленными статьями 5 и 9 настоящего Закона;

2) полная экспертиза – в течение девяти месяцев с даты подачи заявки, в ходе которой проверяется соответствие заявляемого обозначения требованиям, установленным статьями 6 и 7 настоящего Закона.

2. На любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю.

В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных

материалов либо ходатайства о продлении указанного срока делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

Статья 12. Решения по результатам экспертизы

1. По результатам предварительной экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению, присвоении ей соответствующего номера, установлении даты подачи и даты приоритета либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению в виде мотивированного заключения.

2. Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему предварительного заключения полной экспертизы представить мотивированное возражение, по результатам рассмотрения которого экспертная организация в течение трех месяцев со дня поступления возражения выносит окончательное заключение.

3. По результатам полной экспертизы уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней принимает решение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. Решение о регистрации может относиться ко всему перечню товаров и услуг либо к их части.

4. Решение о регистрации товарного знака до его внесения в государственный реестр товарных знаков может быть пересмотрено в связи с выявлением заявки с более ранним приоритетом.

5. На основании решения уполномоченного органа о регистрации товарного знака заявитель в течение трех месяцев со дня получения уведомления о положительном заключении экспертной организации производит оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак, а также оплату действий экспертной организации за подготовку документов к выдаче свидетельства на товарный знак.

При непредставлении заявителем в установленном порядке документов об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак и оплате действий экспертной организации за подготовку документов к выдаче свидетельства на товарный знак регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной и делопроизводство по ней прекращается.

6. При несогласии с заключением экспертизы, вынесенным в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на заключение экспертизы в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

Статья 13. Права заявителя

Заявитель имеет право:

1) отозвать заявку на любом этапе экспертизы;

2) принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы заявки;

3) дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, не изменяя их по существу, до завершения полной экспертизы;

3-1) ходатайствовать о разделении заявки на любой стадии ее рассмотрения до окончания экспертизы с распределением товаров и услуг, перечисленных в первоначальной заявке, между разделенными заявками;

4) ходатайствовать о продлении установленных сроков для предоставления ответа на запрос или подачи возражения, но не более чем на шесть месяцев;

5) ходатайствовать о восстановлении пропущенных сроков, но не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока;

6) знакомиться с противопоставленными материалами.

Глава 4. Регистрация товарного знака

Статья 14. Государственный реестр товарных знаков

1. исключен

2. С выдачей свидетельства на товарный знак экспертной организацией в Государственный реестр товарных знаков вносятся:

- 1) изображение товарного знака;
- 2) сведения о его владельцах;
- 3) номер и дата регистрации товарного знака;
- 4) перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
- 5) номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;
- 6) страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет;

7) другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, включая сведения о передаче права на охраняемый товарный знак.

3. Государственный реестр товарных знаков является общедоступным. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра товарных знаков.

4. Владелец товарного знака обязан уведомлять экспертную организацию об изменениях, касающихся регистрации, включая сведения об изменении его фамилии, имени и по желанию отчества, а также местожительства либо наименования и местонахождения.

5. Экспертная организация вносит в Государственный реестр, а уполномоченный орган в свидетельство на товарный знак изменения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, а также изменения для исправления ошибок технического характера.

Статья 15. Срок действия регистрации

1. Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки.

2. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года ее действия. Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство.

3. Срок подачи ходатайства, указанный в пункте 2 настоящей статьи, может быть восстановлен по заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации.

Статья 16. Публикация сведений о регистрации

Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, внесенные в Государственный

реестр товарных знаков, а также последующие изменения, касающиеся регистрации, публикуются экспертной организацией в бюллетене непосредственно после их записи в Государственном реестре товарных знаков.

В Государственный реестр и свидетельство на коллективный товарный знак дополнительно вносятся сведения о владельцах коллективного товарного знака.

Статья 17. Условия повторной регистрации товарного знака

Товарный знак, срок действия регистрации которого истек, не может быть вновь зарегистрирован на имя лица иного, чем прежний владелец, в течение одного года с даты прекращения действия регистрации.

Указанное условие применяется и в том случае, когда владелец товарного знака отказался от него до истечения срока действия регистрации.

Статья 18. Свидетельство на товарный знак

1. исключен

2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

3. Форму свидетельства устанавливает уполномоченный орган.

Статья 18-1. Признание товарного знака общеизвестным

1. Общеизвестным в Республике Казахстан товарным знаком может быть признан товарный знак, зарегистрированный на территории Республики Казахстан или охраняемый в силу международных договоров, а также обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в Республике Казахстан, но приобретшее в результате активного использования широкую известность в Республике Казахстан.

Заявление физических или юридических лиц по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан рассматривается комиссией уполномоченного органа по признанию товарного знака общеизвестным.

Положение о комиссии по признанию товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан утверждается уполномоченным органом.

По результатам рассмотрения заявления комиссией уполномоченного органа принимается решение о признании товарного знака общеизвестным либо решение об отказе в таком признании, которое направляется владельцу товарного знака в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения.

Если представленные заявителем фактические сведения подтверждают дату, когда знак стал общеизвестным, иную, чем указана в заявлении, товарный знак может быть признан общеизвестным с фактической даты.

Решение об отказе в признании товарного знака общеизвестным выносится, если установлено, что:

сведения, представленные заявителем, не подтверждают общеизвестность или недостаточны для признания общеизвестности товарного знака;

имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, охраняемый или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров, с приоритетом более ранним, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Решение комиссии уполномоченного органа, указанное в части четвертой настоящего пункта, может быть обжаловано в суд.

2. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Законом для товарного знака.

3. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков прекращается:

1) в связи с истечением срока действия регистрации;

2) в связи со вступлением в силу решения суда об отмене решения комиссии уполномоченного органа о признании товарного знака общеизвестным.

4. На основании признания, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обозначения или товарного знака общеизвестным его владельцу выдается сертификат, действующий в течение десяти лет с даты признания общеизвестности товарного знака.

Срок действия сертификата по ходатайству его владельца и при представлении сведений, подтверждающих общеизвестность товарного знака, может быть продлен на последующий десятилетний срок.

Сведения о регистрации общеизвестного товарного знака, его владельце и последующие изменения, касающиеся такой регистрации, вносятся в государственный реестр общеизвестных товарных знаков и публикуются в бюллетене.

Глава 5. Использование товарного знака

Статья 19. Условия использования товарного знака

1. Владелец товарного знака обязан использовать товарный знак.

2. Предприниматели, осуществляющие посредническую деятельность, вправе при условии согласия изготовителя использовать свой знак на реализуемых ими товарах наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также помещать его вместо товарного знака изготовителя.

3. Владельцы коллективного товарного знака могут наряду с коллективным товарным знаком использовать свои товарные знаки на выпускаемых ими товарах.

4. Любое заинтересованное лицо может подать в уполномоченный орган возражение против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче возражения. Возражение может касаться всех или части товаров, указанных в свидетельстве, и должно быть рассмотрено апелляционным советом в шестимесячный срок с даты его поступления.

Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак в соответствии с пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона. Может признаваться использованием товарного знака изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в гражданский оборот.

Доказательства использования товарного знака, предоставляемые его владельцем, должны относиться к периоду времени, указанному в возражении.

При решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с

его неиспользованием принимаются во внимание представленные владельцем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

5. Исключен

6. Владельцы товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком и зарегистрированных до признания товарного знака общеизвестным, сохраняют право на последующее их использование в течение срока, устанавливаемого уполномоченным органом, но не более семи лет.

7. Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его согласия.

Статья 20. Предупредительная маркировка

Владелец свидетельства на товарный знак может производить рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, либо словесных обозначений "тауар танбасы", "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак", указывающую на то, что используемое обозначение является зарегистрированным в Республике Казахстан товарным знаком.

Статья 21. Передача права на товарный знак

1. Исключительное право на товарный знак в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части может быть передано владельцем другому лицу по договору.

Передача права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Переход права на товарный знак, в том числе его передача по договору или в порядке правопреемства, должен быть зарегистрирован в уполномоченном органе.

2. Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг либо их части по лицензионному договору.

Лицензионный договор, разрешающий лицензиату использование товарного знака, должен содержать условие о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия.

При прекращении действия права на товарный знак действие лицензионного договора прекращается.

Переход права на товарный знак к другому лицу не влечет за собой прекращения лицензионного договора.

3. Договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Регистрация договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией.

К порядку регистрации сублицензионных договоров применяются положения о регистрации лицензионных договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Для регистрации договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора в экспертную организацию представляется заявление установленной формы.

К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, проставляется оттиск печати и подписи обеих сторон либо уполномоченных на то лиц обеих сторон.

Для лицензионных договоров подача материалов на регистрацию должна осуществляться не позднее шестимесячного срока с даты подписания договора.

Вместо подлинников договора могут быть представлены нотариально засвидетельствованные копии договора;

2) доверенность в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

По лицензионным договорам национальные заявители, кроме вышеуказанных документов, представляют решение органов управления лицензиара (сублицензиара) по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора руководителем предприятия в случае подачи заявления от имени юридического лица.

По договорам уступки национальные заявители, кроме вышеуказанных документов, представляют решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав, общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора и представления полномочий по подписанию договора руководителем предприятия.

Заявление и другие необходимые документы представляются на казахском и русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской и русской транслитерации. Если документы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и русский языки.

Заявление должно относиться к одному договору о передаче права на товарный знак и лицензионному договору.

Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица, подающие материалы договора в уполномоченный орган от своего имени, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, через зарегистрированных патентных поверенных Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан, временно находящиеся за ее пределами, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах территории Республики Казахстан.

4. Экспертная организация после представления заявителем перечня документов для регистрации в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления заявления проводит предварительную экспертизу поступивших документов, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов и соблюдение установленных к ним требований, в случае отсутствия в прилагаемых к заявлению материалах договора документа, подтверждающего оплату проведения экспертизы, заявителю выставляется счет на оплату. В этом случае указанные сроки исчисляются со дня поступления оплаты в экспертную организацию.

По принятым к рассмотрению материалам договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора в двадцатидневный срок проводится экспертиза по существу, в ходе которой проводится изучение материалов договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Основания, препятствующие регистрации договора о передаче права на товарный

знак и лицензионного договора, которые могут быть устранены:

1) прекращение действия свидетельства, в отношении которого заключается договор, но имеется возможность его восстановления;

2) наличие принятых по ранее заключенным договорам обязательств, препятствующих представлению лицензий на использование объекта промышленной собственности;

3) наличие в договоре положений, противоречащих гражданскому законодательству Республики Казахстан и ратифицированным международным договорам;

4) представлен неполный пакет документов либо представленные документы не отвечают требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

6. В случае нарушения требований к оформлению документов или наличия оснований, указанных в пункте 5 настоящей статьи, препятствующих регистрации договора, но которые могут быть устранены, экспертной организацией направляется запрос заявителю с предложением в трехмесячный срок с даты его отправки представить отсутствующие или исправленные документы или внести необходимые изменения и дополнения. В этом случае указанные в пункте 4 настоящей статьи сроки проведения экспертизы по существу исчисляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

7. При наличии следующих оснований экспертная организация выносит заключение об отказе в регистрации договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора:

1) прекращение действия охранных документов, в отношении которых заключается договор и отсутствует возможность их восстановления;

2) непредставление в трехмесячный срок всех необходимых материалов и сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;

3) отсутствие у сторон необходимых прав на заключение договора;

4) отсутствие в лицензионном договоре полномочий лицензиата на регистрацию сублицензионного договора и отсутствие лицензионного договора, зарегистрированного в уполномоченном органе.

В течение двух рабочих дней после вынесения заключения экспертная организация направляет данное заключение в уполномоченный орган с указанием причин отказа.

8. При положительном результате экспертизы экспертная организация в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение об отсутствии оснований, препятствующих регистрации договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора принимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления заключения экспертной организации.

9. После вынесения решения о регистрации договора уполномоченный орган:

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор;

2) проставляет на титульном листе договора штамп о его регистрации с указанием даты регистрации и его регистрационного номера;

3) вносит сведения о договоре в реестр зарегистрированных договоров;

4) направляет два экземпляра зарегистрированного договора и приложение к охранному документу по адресу для переписки, указанному в заявлении;

5) направляет контрольный экземпляр договора с заключением в экспертную организацию для публикации сведений о регистрации договора.

Третий и четвертый экземпляры договора хранятся в уполномоченном органе и экспертной организации соответственно и являются контрольными экземплярами.

Экспертная организация по зарегистрированным договорам публикует в бюллетене сведения о зарегистрированных договорах, в частности, номер и дату регистрации договора, наименование или полные данные сторон договора, предмет договора, срок действия

договора, территорию действия договора.

Любое лицо может получить выписку из реестра зарегистрированных договоров, открытых для публикации.

Ознакомление третьих лиц с текстом договора, а также получение выписки из него допускаются только с письменного согласия сторон договора.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе в регистрации договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора на основании заключения экспертной организации документы по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращаются по адресу, указанному в заявлении.

10. Договор о передаче права на товарный знак и лицензионный договор вступают в силу с даты их регистрации в уполномоченном органе.

Статья 22. Передача права на товарный знак при реорганизации юридического лица в форме разделения

При разделении юридического лица право на товарный знак переходит к вновь возникшему юридическому лицу, к которому переходит производство товаров или услуг.

В случае сохранения у каждого из вновь возникших юридических лиц части производства товаров или услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, новые юридические лица признаются совладельцами товарного знака при их согласии.

Глава 6. Прекращение действия регистрации товарного знака

Статья 23. Оспаривание регистрации товарного знака

1. 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) - 3) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона или в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1) - 3) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

2. Любое заинтересованное лицо может по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, подать в уполномоченный орган возражение против регистрации товарного знака.

Возражение против регистрации товарного знака должно быть рассмотрено апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления. Лицо, подавшее возражение, а также владелец товарного знака имеют право участвовать в рассмотрении спора.

Статья 24. Прекращение действия регистрации товарного знака и признание ее недействительной

1. Действие регистрации товарного знака прекращается:

- 1) в связи с истечением срока ее действия, предусмотренного статьей 15 настоящего Закона;
- 2) в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением предпринимательской деятельности физического лица - владельца товарного знака;
- 3) на основании письменного заявления об отказе от нее владельца товарного знака;
- 4) в случае неиспользования товарного знака в соответствии с пунктом 4 статьи 19 настоящего Закона;
- 5) исключен

2. Регистрация товарного знака признается недействительной полностью или частично по решению апелляционного совета или суда по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 23 настоящего Закона.

3. Экспертная организация вносит в Государственный реестр товарных знаков запись об аннулировании регистрации товарного знака в связи с прекращением ее действия или признанием ее недействительной.

Глава 7. Правовая охрана и условия регистрации наименования места происхождения товара

Статья 25. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров

1. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу международных договоров Республики Казахстан.

2. Исключительное право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставлено одному или нескольким юридическим или физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, производящим в данном географическом объекте товары, особые свойства которых исключительно или главным образом связаны с географической средой, включая природные условия и (или) человеческие факторы.

3. Государственная регистрация наименования географического объекта в качестве наименования места происхождения товара, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем исключительного права использования наименования указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

Статья 26. Обозначения, регистрируемые в качестве наименований мест происхождения товаров

1. В качестве наименования места происхождения товара могут быть зарегистрированы современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, региона, населенного пункта, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования, и их сочетания с видовым наименованием товара.

2. Не признаются наименованием места происхождения товара обозначения, хотя и

представляющие собой или содержащие наименование географического объекта, но вошедшие в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначения товара определенного вида, не связанные с местом его производства.

Статья 27. Обозначения, не регистрируемые в качестве наименований места происхождения товара

Не регистрируются в качестве наименований мест происхождения товаров обозначения:

- 1) представляющие собой наименования географических объектов, способные ввести в заблуждение относительно места производства товара;
- 2) формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;
- 3) содержащие наименования географических объектов, не связанные с местом производства товаров.

Статья 28. Подача заявки на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара

Заявка на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара (далее - заявка) подается в экспертную организацию.

Статья 29. Требования к заявке

1. Заявка должна относиться к одному наименованию места происхождения товара.
2. Заявка должна быть представлена на типовом бланке и содержать:
 - 1) просьбу о проведении экспертизы наименования и (или) предоставлении права на наименование с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) местонахождения или местожительства;
 - 2) заявляемое обозначение;
 - 3) вид товара;
 - 4) описание особых свойств товара;
 - 5) указание места производства товара (границы географического объекта).

3. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Республики Казахстан, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

К заявке на представление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, находящегося на территории Республики Казахстан, прилагается заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в государственном реестре наименований мест происхождений товаров Республики Казахстан.

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве

наименования места происхождения товара, находится за пределами Республики Казахстан, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара.

К заявке также прилагается документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. Размер оплаты устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае ведения делопроизводства через представителя к заявке прилагается доверенность.

4. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на государственном или русском языке. Если документы представлены на другом языке, то заявитель в двухмесячный срок с даты подачи заявки должен представить их перевод на государственный или русский язык.

5. Требования к составлению, оформлению и рассмотрению заявок устанавливаются уполномоченным органом.

Глава 8. Экспертиза наименования места происхождения товара

Статья 30. Порядок проведения экспертизы

1. Экспертной организацией в течение шести месяцев с даты подачи заявки проводится экспертиза, в ходе которой проверяется ее соответствие требованиям, установленным статьями 26, 27 и 29 настоящего Закона.

2. В ходе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю.

В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов либо ходатайства о продлении указанного срока, делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

Статья 31. Решения по результатам экспертизы

1. По результатам экспертизы уполномоченный орган принимает соответствующее решение:

- 1) исключен
- 2) о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;
- 3) об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара.

2. Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему решения об отказе в регистрации представить мотивированное возражение с просьбой о пересмотре решения экспертизы.

При несогласии с повторно вынесенным решением экспертизы заявитель может подать возражение в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 32. Права заявителя

При проведении экспертизы наименования места происхождения товара заявителю предоставляются права, указанные в статье 13 настоящего Закона.

Глава 9. Регистрация и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара

Статья 33. Порядок ведения Государственного реестра наименований мест происхождения товаров

1. С выдачей свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара экспертной организацией в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров вносятся наименование места происхождения товара, номер и дата регистрации, описание особых свойств товара, сведения о всех владельцах права пользования наименованием места происхождения товара с указанием их местожительства (местонахождения), номера и даты подачи заявок и все последующие изменения указанных сведений, а также другие сведения, относящиеся к регистрации.

2. Владелец права пользования наименованием места происхождения товара обязан уведомлять экспертную организацию об изменениях, касающихся сведений о регистрации. Запись об изменениях вносится экспертной организацией в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров и в свидетельство.

3. Государственный реестр наименований мест происхождения товаров является общедоступным. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

Статья 34. Сроки действия регистрации наименования места происхождения товара и права пользования наименованием места происхождения товара

1. Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно при условии сохранения особых свойств товара, производимого на территории указанного географического объекта.

2. Право пользования наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в экспертную организацию.

3. Срок действия права пользования наименованием места происхождения товара продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года его действия, при условии сохранения особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара.

4. Ходатайство о продлении срока действия права пользования наименованием места происхождения товара представляется одновременно с заключением компетентного органа в соответствии со статьей 29 настоящего Закона. Сведения о продлении срока действия

регистрации вносятся в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров и в свидетельство.

5. Срок подачи ходатайства, установленный в пункте 3 настоящей статьи, восстанавливается по заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации.

Статья 35. Публикация сведений о регистрации

Сведения, относящиеся к регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению права пользования наименованием места происхождения товара, а также последующие изменения публикуются экспертной организацией в бюллетене непосредственно после их записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.

Статья 36. Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара

1. исключен
2. Свидетельство удостоверяет факт регистрации наименования места происхождения товара и исключительное право владельца на его использование в отношении товара, указанного в свидетельстве.
3. Форму свидетельства устанавливает уполномоченный орган.

Глава 10. Использование наименования места происхождения товара

Статья 37. Условия использования наименования места происхождения товара

1. Владельцу права пользования наименованием места происхождения товара принадлежит исключительное право его использования.
2. Не допускается использование без регистрации наименования географического объекта, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным наименованием места происхождения товара, в отношении однородных товаров.
3. Не допускается использование наименований мест происхождения товаров, представляющих собой или содержащих наименования географических объектов, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, даже если при этом указывается истинное место происхождения товара либо используется перевод или обозначение сопровождается выражениями "вида", "типа", "в стиле" или другими подобными.
4. Отчуждение, иные сделки об уступке права пользования наименованием места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара на основании лицензионного договора не допускаются.

Статья 38. Предупредительная маркировка

Владелец права пользования наименованием места происхождения товара может производить рядом с наименованием места происхождения товара предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, словесных обозначений "тауар шығарылған жердын тіркелген атауы", "зарегистрированное наименование места происхождения товара" или "рег. НМПТ".

Глава 11. Прекращение действия правовой охраны наименования места происхождения товара

Статья 39. Оспаривание регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием мест происхождения товара

1. Регистрация наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара может быть оспорена и признана недействительной, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных статьями 26, 27 и 29 настоящего Закона.

2. Регистрация наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования местом происхождения товара может быть оспорена и признана недействительной в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товара в официальном бюллетене, если использование наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет, а также широкую известность в Республике Казахстан, приобретенную в результате активного использования.

3. Любое заинтересованное лицо может по основанию, указанному в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, подать в уполномоченный орган возражение против регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара.

Возражение должно быть рассмотрено в порядке и сроки, установленные пунктом 2 статьи 23 настоящего Закона.

Статья 40. Прекращение действия регистрации наименования места происхождения товара и права пользования наименованием места происхождения товара и признание их недействительными

1. Регистрация наименования места происхождения товара прекращается:

- 1) в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью производства товара со свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного наименования места происхождения товара;
- 2) в связи с прекращением действия правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения.

2. Действие права пользования наименованием места происхождения товара прекращается:

1) в связи с истечением срока его действия, установленного статьей 34 настоящего Закона;

2) в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного наименования места происхождения товара;

3) на основании заявления владельца права пользования наименованием места происхождения товара, поданного в уполномоченный орган;

4) при ликвидации юридического лица или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - владельца права пользования наименованием места происхождения товара.

3. Регистрация наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара признается недействительной по решению апелляционного совета или суда по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 39 настоящего Закона.

4. Экспертная организация вносит в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров запись об аннулировании регистрации наименования места происхождения товара и (или) права пользования наименованием места происхождения товара при прекращении их действия или признания их недействительными.

Глава 12. Защита прав владельцев товарных знаков и прав пользования наименованиями мест происхождения товаров

Статья 41. Апелляционный совет

1. Апелляционный совет является подразделением уполномоченного органа по досудебному рассмотрению споров по возражениям, подаваемым в соответствии с пунктом 5 статьи 12, пунктом 4 статьи 19, пунктом 2 статьи 23, пунктом 2 статьи 39 настоящего Закона. Положение об апелляционном совете утверждается уполномоченным органом.

2. В апелляционный совет могут быть поданы следующие возражения:

1) на решения уполномоченного органа (заключения экспертной организации) об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказы в регистрации товарного знака, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Мадридского соглашения;

2) на решения уполномоченного органа об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения;

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

5) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием.

Возражения, предусмотренные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, подаются заявителем или его правопреемником непосредственно либо через представителя.

Возражения, предусмотренные в подпунктах 3)-5) настоящего пункта, подаются любым заинтересованным лицом непосредственно либо через представителя.

Возражение подается в уполномоченный орган на казахском и русском языках непосредственно или направляется по почте. Прилагаемые к возражению материалы представляются на казахском и русском языках. Если прилагаемые материалы представлены на

другом языке, к возражению прилагается их нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и русский языки.

Если возражение подано по факсимильной связи или электронной почте, оно должно быть подтверждено оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня получения такого возражения.

Возражение подается в течение сроков, установленных настоящим Законом.

Пропущенный заявителем срок подачи возражений, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, может быть восстановлен при наличии уважительных причин и представлении документа об оплате восстановления пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение сроков, установленных настоящим Законом. Такое ходатайство представляется одновременно с возражением в апелляционный совет.

3. В случае подачи возражения через патентного поверенного или иного представителя доверенность подается на казахском и русском языках, если доверенность подается на другом (иностранном) языке, то доверенность должна быть переведена на казахский и русский языки, перевод доверенности заверяется нотариально. К материалам возражения прилагается оригинал нотариально заверенной доверенности или он представляется вместе с копией секретарю апелляционного совета для подтверждения нотариального заверения.

4. Поданное возражение должно быть рассмотрено на заседании коллегии апелляционного совета в течение срока, установленного настоящим Законом. Срок рассмотрения возражения может быть продлен по заявлению лица, подавшего возражение, а также владельца охранного документа, но не более чем на шесть месяцев с даты истечения установленного срока для рассмотрения возражения.

5. Лицо, подавшее возражение, владелец товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара вправе обжаловать в суд решение апелляционного совета в течение шести месяцев с даты вынесения решения.

Статья 41-1. Основания отказа в рассмотрении возражения в апелляционном совете

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.

Лицо, подавшее возражение, или его представитель может отозвать поданное возражение до оглашения решения коллегии апелляционного совета.

Статья 41-2. Рассмотрение возражения на заседании коллегии апелляционного совета

1. Рассмотрение возражения осуществляется на заседании коллегии апелляционного совета в составе не менее пяти ее членов. До момента начала рассмотрения спора должна быть обеспечена конфиденциальность персонального состава коллегии апелляционного совета.

Для представления заключения на заседания коллегии апелляционного совета могут быть приглашены представители научных организаций и специалисты соответствующего профиля.

2. Коллегия апелляционного совета вправе перенести сроки проведения заседания в случаях:

- 1) невозможности рассмотрения возражения на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении возражения;
- 2) необходимости представления сторонами недостающих, дополнительных документов (доказательств) для принятия решения по существу;
- 3) по ходатайству сторон.

3. Лица, участвующие в рассмотрении возражения, имеют право:

- 1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, заказывать и получать их копии;
- 2) представлять доказательства;
- 3) участвовать в исследовании доказательств;
- 4) задавать вопросы участникам апелляционного процесса;
- 5) заявлять ходатайства;
- 6) давать устные и письменные объяснения членам коллегии апелляционного совета;
- 7) представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе рассмотрения возражения вопросам;
- 8) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле.

4. При разрешении спора по существу коллегия апелляционного совета выносит решение.

Решение принимается простым большинством голосов членов коллегии апелляционного совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании коллегии апелляционного совета является решающим.

По результатам рассмотрения возражений выносятся следующие решения:

- 1) об удовлетворении возражения;
- 2) о частичном удовлетворении возражения;
- 3) о переносе срока рассмотрения возражения;
- 4) об отказе в удовлетворении возражения.

5. В течение десяти рабочих дней с даты вынесения решения коллегия апелляционного совета подготавливает и направляет сторонам решение апелляционного совета. Решение апелляционного совета излагается в письменной форме и должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Решение апелляционного совета подписывается всеми членами коллегии апелляционного совета.

Статья 42. Рассмотрение споров

1. Подлежат рассмотрению в судебном порядке следующие споры:

- 1) о правомерности выдачи свидетельства;
- 2) о нарушении исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара;
- 3) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование товарного знака;
- 3-1) о правомерности признания товарного знака общеизвестным;
- 4) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свидетельства.

2. Экспертная организация на основании судебного решения производит публикацию

сведений об изменениях, касающихся регистрации.

Статья 43. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение законодательства о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров

1. Нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара признается несанкционированное введение товарного знака или наименования места происхождения товара или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг, а в случае общеизвестного товарного знака - в отношении любых товаров и услуг.

Нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара также признается несанкционированное использование товарного знака или наименования места происхождения товара в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других).

2. За использование охраняемого товарного знака или наименования места происхождения товара, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для однородных товаров, с нарушением требований настоящего Закона, виновные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 44. Обязанности лица, нарушившего права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара

Лицо, неправомерно использующее товарный знак или наименование места происхождения товара либо обозначение, сходное с ними до степени смешения, обязано:

- 1) прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара понесенные им убытки;
- 2) уничтожить изготовленные изображения товарного знака или наименования места происхождения товара, удалить с товара, его упаковки, бланков или другой документации незаконно используемый товарный знак или наименование места происхождения товара, а также обозначение, сходное с ними до степени смешения. При невозможности выполнить это требование соответствующий товар подлежит уничтожению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 13. Заключительные положения

Статья 45. Государственная пошлина

За совершение уполномоченным органом действий по выдаче свидетельств, сертификатов, регистрации договоров, аттестации патентных поверенных и выдаче свидетельства о регистрации патентного поверенного взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 46. Патентные поверенные

1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и стаж работы в области интеллектуальной собственности не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в уполномоченном органе в области интеллектуальной собственности.

Для проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные уполномоченным органом образуется аттестационная комиссия из числа сотрудников уполномоченного органа и экспертной организации. При этом минимальное количество членов аттестационной комиссии составляет не менее пяти сотрудников.

Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится уполномоченным органом не менее одного раза в год по мере поступления заявлений от кандидатов в патентные поверенные.

По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит решение об аттестации либо об отказе в аттестации кандидата. Форма решения аттестационной комиссии утверждается уполномоченным органом.

Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения такого решения.

Кандидату, успешно сдавшему аттестационный экзамен на патентного поверенного, выдается свидетельство патентного поверенного, форму которого устанавливает уполномоченный орган.

За проведение аттестации кандидатов в патентные поверенные и выдачу свидетельства взимается государственная пошлина, устанавливаемая налоговым законодательством Республики Казахстан.

2. Не допускаются к аттестации кандидатов в патентные поверенные лица:

- 1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;
- 2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);
- 3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;
- 4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

3. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

- 1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;
- 2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;
- 3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных в подпунктах 2) и б) пункта 1 и в пункте 5 статьи 46-2 настоящего Закона.

В случае, указанном в подпункте 3) настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших приостановлению его деятельности.

4. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя 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) владельцем товарного знака самостоятельно.

Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и наименования 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, могут осуществлять свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

5. Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законодательными актами Республики Казахстан к охране служебной и коммерческой тайны.

Статья 46-1. Права и обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный вправе осуществлять в интересах заявителя (физического или юридического лица), работодателя, заключившего с ним трудовой договор, или лица, заключившего с ним или с его работодателем гражданско-правовой договор, следующие виды деятельности:

1) консультирование по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

2) осуществление работ по оформлению и составлению заявок на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействие с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, в том числе ведение переписки, подготовка и направление возражений на решения экспертизы, принятие участия в заседаниях экспертного совета при экспертной организации;

4) содействие в составлении, рассмотрении и последующей отправке на экспертизу лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки.

2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

3. В случае представления патентным поверенным копии доверенности на ведение дел, связанных с подачей заявок на товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товаров и (или) получением охранных документов, а также подачей возражения в апелляционный совет, в течение трех месяцев с момента подачи указанной заявки или возражения патентный поверенный обязан представить оригинал доверенности соответственно в экспертную организацию и уполномоченный орган. После подтверждения подлинности оригинал доверенности подлежит возврату.

Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен ее перевод на казахском и русском языках, заверенный нотариусом.

4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) и его (ее) близким родственником.

Статья 46-2. Отзыв и аннулирование свидетельства патентного поверенного

1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

- 1) на основании личного заявления, поданного в аттестационную комиссию;
- 2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;
- 3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного сроком более пяти лет;
- 4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;
- 5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;
- 6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным.

2. В случае исключения патентного поверенного из реестра по основаниям, указанным в подпунктах 4), 5) и 6), свидетельство аннулируется решением аттестационной комиссии. Сведения об аннулировании свидетельства вносятся в реестр патентных поверенных.

3. В случаях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, свидетельство патентного поверенного отзывается решением аттестационной комиссии на основании заявления самого патентного поверенного или третьих лиц, имеющих на это основания.

Патентный поверенный, исключенный из реестра по основаниям подпунктов 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, может быть вновь зарегистрирован в качестве патентного поверенного без повторной сдачи квалификационного экзамена при условии прекращения оснований, послуживших исключению его из реестра, и подачи заявления в аттестационную комиссию в течение трех лет с даты опубликования решения об исключении из реестра. Аттестационная комиссия по представленным документам устанавливает факт прекращения оснований, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи.

4. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного отзывается либо аннулируется.

5. В случае недобросовестного выполнения патентным поверенным своих обязанностей, установленных настоящим Законом, уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

Апелляционная комиссия является коллегиальным органом и рассматривает жалобы физических и (или) юридических лиц на действия представляющих их права и законные интересы патентных поверенных, совершенные, по их мнению, с нарушением действующего законодательства.

Лица, подавшие жалобы на действия патентного поверенного, и патентные поверенные, в отношении которых поданы такие жалобы, вправе участвовать на заседании апелляционной комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия рекомендует уполномоченному органу направить в суд исковое заявление об аннулировании свидетельства патентного поверенного либо принимает одно из следующих решений:

- 1) о переносе рассмотрения жалобы в связи с недостаточностью доказательств или до выяснения обстоятельств, способствующих принятию объективного решения;
- 2) об отказе в удовлетворении жалобы.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и

оформляется протоколом. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд.
Положение об апелляционной комиссии устанавливается уполномоченным органом.

Статья 47. Регистрация в зарубежных странах

1. Юридические и физические лица Республики Казахстан вправе зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию.

Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через экспертную организацию.

2. Регистрация наименования места происхождения товара в зарубежных странах производится после его регистрации и получения права пользования этим наименованием места происхождения товара в Республике Казахстан.

Статья 48. Права иностранцев, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства

Иностранцы, иностранные юридические лица, лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

*Президент
Республики Казахстан*