

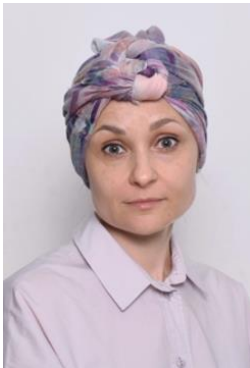
СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- ТОО «Болотов и Партнеры»
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Июнь 2022

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Нурмашова
Виктория

Юрист,
специалист по
авторскому праву

20 июня 2022 года подписан Закон Республики Казахстан от № 128-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», который вступает в силу с 21 августа 2022 года.

Данный Закон вносит изменения в Гражданский Кодекс РК, Закон об авторском праве и смежных правах, Закон об охране селекционных достижений, Патентный Закон, Закон о товарных знаках, а также в некоторые другие акты.

Предлагаем остановиться на самых существенных изменениях.

Закон о товарных знаках

Изменилось название Закона о товарных знаках на Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров».

I. Товарные знаки

Согласно изменениям и в соответствии с нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в Закон добавлено, что обозначения, не обладающие различительной способностью, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если на дату подачи заявки обозначение в результате



Кульжамбекова
Сауле

Партнёр,
Патентный
поверенный РК

использования приобрело различительную способность.

Срок предоставления перевода документов увеличен до 2 месяцев, ранее срок был - в течение 1 месяца.

Срок проведения предварительной экспертизы увеличен до 1 месяца, ранее он составлял 10 рабочих дней.

Введена возможность подачи возражения в отношении опубликованных заявок, но при этом срок для подачи возражения дан неоправданно короткий – в течение 1 месяца, в то время как экспертиза заявки проводится в течение 7 месяцев. Заявителя уведомляют о поданном возражении, и ему предоставляется 3 месяца для отзыва на возражение.

Сокращены сроки внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков до 10 рабочих дней, ранее срок был - в течение 1 месяца. Также сокращен срок уведомления заявителя о внесенных изменениях – в течение 5 рабочих дней, ранее срок составлял 2 месяца.

К доказательствам использования товарного знака добавлено использование товарного знака в доменном имени.

II. Географические указания и наименования мест происхождения товаров

Ранее в Законе было раскрыто только понятие «географическое указание», и не было установлено правовое регулирование в отношении этого объекта. С новыми изменениями, географическому указанию предоставляется практически такая же правовая охрана, как и для наименований мест происхождения товара.

Законодатель дополнил понятие «географическое указание» как обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Понятие «наименование места происхождения товара» уточнено в части наименования географического объекта, а именно, это может быть обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование географического объекта.

Согласно внесенным изменениям, если для географического указания достаточно осуществление на территории географического объекта хотя бы одной стадии производства товара, то для наименования места происхождения товара требуется осуществление всех стадий производства товара, оказывающей существенное влияние на формирование его характеристик и свойств.

Срок права пользования географическим указанием установлен также, как и для наименования места происхождения товара - в течение 10 лет с даты подачи заявки.

Право пользования географическим указанием также как и право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставлено нескольким лицам, как совместно, так и независимо друг от друга производящим в данном географическом объекте товар.

Статья 27 Закона о товарных знаках дополнена обозначениями, которые не регистрируются в качестве географических указаний и наименований мест:

- 1) ранее зарегистрированные в качестве географического указания и наименования места происхождения товара в отношении товара того же вида;
- 2) тождественные или сходные с ранее зарегистрированным на имя другого лица обозначением, если использование такого географического указания и такого наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя.

Процедура подачи заявки на регистрацию географического указания сходна с процедурой подачи заявки на регистрацию наименования мест происхождения товара, но также необходимо представить:

- при описании характеристик товара, должен быть включен исходный материал, используемый для производства товара, физические, химические, микробиологические, органолептические или иные характеристики, которые в значительной степени определяются его географическим происхождением;
- описание способа производства товара, а также информацию об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара;
- сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено законами Республики Казахстан.

Заявка на наименование места происхождения товара должна дополнительно содержать описание особых свойств товара и других характеристик, включая исходный материал, используемый для его производства, физические, химические, микробиологические, органолептические или иные характеристики, которые исключительным или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Существенно увеличен срок проведения экспертизы заявки, если ранее срок составлял 30 рабочих дней, теперь же будет - в течение 3 месяцев с даты подачи заявки.

Введена публикация сведений о заявках на географическое указание и наименование места происхождения товара, аналогично публикации заявок на товарные знаки.

Появилась возможность подачи возражения в отношении опубликованной заявки, но в очень сжатый срок - в течение 1 месяца с даты публикации сведений о заявке. Заявитель уведомляется о поступившем возражении в течение 5 рабочих дней и ему предоставляется 1 месяц для отзыва на возражение.

Заявка на географическое указание может быть преобразована в заявку на наименование места происхождения товара и наоборот.

Регистрация географического указания, как и наименования мест происхождения товаров действует бессрочно при условии сохранения характеристик товара, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением или наименованием места происхождения.

К основаниям прекращения действия права пользования, добавлены следующие случаи:

- 1) утрата правообладателем права осуществлять деятельность по производству товара, обладающего особыми свойствами, качеством, репутацией и другими характеристиками;
- 2) утрата иностранным юридическим лицом, иностранцем или лицом без гражданства права на данное географическое указание и наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

Закон об авторском праве и смежных правах

Добавлено условие, при котором допускается использование произведения без согласия автора или правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения, в частности: воспроизведение без получения дохода организациями образования отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных, и предоставление их копий обучающимся и педагогам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах.

Изменения в основном коснулись организаций коллективного управления имущественными правами (ОКУ):

- 1) в случае передачи полномочий на коллективное управление имущественными правами нескольким организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе, переданные полномочия должны отличаться по объему и (или) территории, и (или) сферам управления;
- 2) добавлены формы предоставления отчетности в ОКУ от пользователей: отчеты предоставляются в письменном виде либо в форме электронного документа;
- 3) ОКУ обязан:
 - размещать на интернет-ресурсе информацию о договорах, заключенных с пользователями, включая указание на наименование пользователя, его место нахождения, а также дату заключения договора.
 - заключать договоры о взаимном представительстве интересов с организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе на территории Казахстана;

- уведомлять в письменном виде или в форме электронного документа уполномоченный орган о времени и месте проведения общего собрания не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения собрания и обеспечить доступ к нему.
 - публиковать на своем интернет-ресурсе в месячный срок с даты утверждения аудиторское заключение и результаты проверки вместе с соответствующей бухгалтерской отчетностью, которые должны находиться в открытом доступе для правообладателей в течение 5 лет.
- 4) ОКУ не вправе проходить аккредитацию в течение 2 лет с даты принятия уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации;
- 5) свидетельство об аккредитации может быть отозвано в том числе, в случае применения ставок вознаграждения авторам, исполнителям и производителям фонограмм ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан.

Патентный закон Республики Казахстан

Срок действия патента на промышленный образец сокращен до 10 лет, который может быть продлен каждый раз на 5 лет, но общий срок действия патента не должен превышать 25 лет с даты подачи заявки.

Патенты на изобретения не выдаются также на:

- 1) способы клонирования человека и его клон;
- 2) способы изменения генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в коммерческих, военных и промышленных целях.

Документ, подтверждающий оплату подачи заявки на изобретение можно будет подать не вместе с заявкой, как этого требует ст. 17 Патентного закона сейчас, а в течение 2 месяцев с даты поступления заявки. Ранее такая возможность была только при подаче заявки на полезную модель и промышленный образец.

Изменены последствия признания охранного документа недействительным частично: сейчас в таком случае на оставшийся охраноспособный объект выдается новый патент, после 21 августа 2022 года, охранные документы, в которые внесены изменения, будут продолжать свое действие под теми же номерами.

Согласно изменениям промышленный образец, если он соответствует требованиям новизны и оригинальности, может охраняться и без его регистрации в течение 3 лет с даты, когда он впервые был обнародован в Республике Казахстан.

Незарегистрированный промышленный образец:

- 1) считается новым, если никакой идентичный промышленный образец не был обнародован до даты, когда был впервые обнародован

© 2022 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

незарегистрированный промышленный образец. Не считается обнародованным - раскрытый только третьему лицу на оговоренных или подразумеваемых условиях конфиденциальности;

- 2) права от нарушений могут быть защищены в судебном порядке;
- 3) права могут принадлежать тем же лицам, что и лицам на зарегистрированные промышленные образцы;
- 4) владелец вправе препятствовать действиям использования, в том случае, если оспариваемое использование является следствием копирования его незарегистрированного промышленного образца. Не считается следствием копирования незарегистрированного промышленного образца, если оно возникло в результате независимой работы по созданию другого промышленного образца автора, который может обоснованно считаться лицом, не владевшим сведениями об обнародованном промышленном образце.

Патентные поверенные

С новыми изменениями к аттестации в качестве патентных поверенных допускаются также лица, прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее 1 года.

Полномочия патентного поверенного при ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, должны быть подтверждены только оригиналом доверенности, ранее было достаточно копии. Перевод доверенности может быть представлен на одном из языков: казахский или русский, ранее необходимо было представить на обоих языках.

Патентный поверенный может быть исключен из реестра решением аттестационной комиссии, в том числе и по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных. Ранее аттестационная комиссия только рекомендовала обратиться в суд с заявлением.

Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений»

Сокращены сроки проведения предварительной экспертизы по селекционным достижениям до 1 месяца с даты подачи заявки. Ранее предварительная экспертиза проводилась в течение 2 месяцев, но при этом начиналась по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки.

Срок предоставления по запросу экспертной организации отсутствующих документов или откорректированных материалов увеличился с 2-х до 3 месяцев.

Уведомление по результатам предварительной экспертизы направляется в течение 5 рабочих дней, ранее срок составлял 10 рабочих дней.

Решение об отказе в рассмотрении заявки по результатам предварительной экспертизы направляется также в течение 5 рабочих дней, ранее срок составлял – 1 месяц.

Сведения о заявках будут теперь публиковаться в течение 5 рабочих дней, ранее было в течение 1 месяца.

Сроки вынесения решения о выдаче патента на селекционное достижение, а также направления уведомления об этом заявителю сокращены с 10 до 5 рабочих дней.