



Патентный закон Республики Казахстан

Архивная версия

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) исключительное право - имущественное право патентообладателя на использование объекта промышленной собственности любым способом по своему усмотрению;
- 2) бюллетень - официальное периодическое издание по вопросам охраны объектов промышленной собственности;
- 3) объекты интеллектуальной собственности - результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг;
- 4) охранные документы - выданные в соответствии с настоящим Законом инновационные патенты и патенты на изобретения, патенты на промышленные образцы и полезные модели;
- 5) служебные изобретения - объекты промышленной собственности, созданные работником при выполнении им своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя;
- 6) лицензионный договор - договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект промышленной собственности определенным образом;
- 7) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
- 8) Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года с последующими изменениями и дополнениями;
- 9) патентообладатель - владелец охранного документа;
- 10) условия патентоспособности - предусмотренные настоящим Законом условия предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности;
- 11) запатентованные объекты промышленной собственности - объекты промышленной собственности, на которые выданы охранные документы;
- 12) 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.

Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 2. Отношения, регулируемые Патентным законом

1. Настоящим Законом регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности.

2. Охрана иных объектов интеллектуальной собственности (селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и других) регулируется иными законодательными актами.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

1. Положения настоящего Закона распространяются на объекты промышленной собственности, охраняемые документами на которые выданы уполномоченным органом, а также на объекты промышленной собственности, патенты на которые выданы на основании международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан.

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

Сноска. В статью 3 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 4. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов

1. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное регулирование в области охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

2. К компетенции уполномоченного органа относятся:

- 1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
- 2) выдача охранных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- 3) контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты промышленной собственности;
- 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.

Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 09.07.2004 N 586; с изменением, внесенным Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011).

Статья 4-1. Экспертная организация

1. Экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов).

2. К компетенции экспертной организации относятся:

- 1) прием заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- 2) проведение экспертизы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
- 3) ведение государственных реестров охраняемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
- 4) публикация сведений об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах;
- 5) осуществление иных функций, возложенных на нее законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Дополнен статьей 4-1 - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586.

Статья 5. Правовая охрана объектов промышленной собственности

1. Права на изобретение охраняются инновационным патентом или патентом, а на полезную модель и промышленный образец - патентом.

2. Инновационный патент на изобретение выдается после проведения экспертизы заявки на выдачу инновационного патента на изобретение. Патент на полезную модель выдается по результатам экспертизы заявки на выдачу патента на полезную модель.

Патент на изобретение и промышленный образец выдается после проведения формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу.

Инновационный патент и патент удостоверяют приоритет, авторство и исключительное право на объект промышленной собственности. Инновационный патент выдается на риск и под ответственность заявителя в отношении мировой новизны и изобретательского уровня.

3. Инновационный патент на изобретение действует в течение трех лет с даты подачи заявки с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на два года.

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет с даты подачи заявки.

Срок действия патента на изобретение, использование которого в соответствии с законодательством требует разрешения компетентного органа, может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

Патент на полезную модель действует в течение пяти лет с даты подачи заявки с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года.

Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет с даты подачи заявки с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

4. Объем правовой охраны, предоставляемый охранным документом на изобретение и полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный образец - совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях изделия (макета) и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Для толкования формулы изобретения, полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Действие охранного документа, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом.

При этом, если не доказано иное, новый продукт считается полученным охраняемым способом.

5. Право на получение охранного документа, права, вытекающие из регистрации заявки, право на владение охранным документом и права, вытекающие из охранного документа, могут быть переданы полностью или частично другому лицу.

6. Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не предоставляется объектам промышленной собственности, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными объектами промышленной собственности регулируется законодательством.

Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Глава 2. Условия патентоспособности объектов промышленной собственности

Статья 6. Условия патентоспособности изобретения

1. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники.

Сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в сведения об уровне техники включаются также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

2. В качестве изобретения охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

3. Не признаются изобретениями:

- 1) открытия, научные теории и математические методы;
- 2) методы организации и управления хозяйством;
- 3) условные обозначения, расписания, правила;
- 4) правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;
- 5) программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- 6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- 7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;
- 8) предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность изобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию изобретения в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 7. Условия патентоспособности полезной модели

1. К полезной модели относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из сведений об уровне техники.

Сведения об уровне техники включают ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, сведения об их применении в Республике Казахстан, а также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на полезные модели и изобретения (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан полезные модели и изобретения того же назначения.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

2. Не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной модели, публичное раскрытие информации, относящейся к полезной модели, ее заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, включая демонстрацию полезной модели в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на полезную модель подана не позднее шести месяцев с даты ее раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

3. В качестве полезных моделей не охраняются решения, относящиеся к объектам, указанным в пункте 3 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 8. Условия патентоспособности промышленного образца

1. К промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, представленных на изображениях промышленного образца и приведенных в перечне существенных признаков, не известна из сведений, общедоступных в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан промышленные образцы.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки определяют творческий характер особенностей изделия.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия.

2. Не признаются промышленными образцами решения:

- 1) обусловленные исключительно технической функцией изделий;
- 2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- 3) печатной продукции как таковой;
- 4) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- 5) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

3. Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него эту информацию,

включая демонстрацию промышленного образца в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции, при условии, что заявка на промышленный образец подана не позднее шести месяцев с даты его раскрытия или помещения на выставке. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Глава 3. Авторы и патентообладатели

Статья 9. Автор объекта промышленной собственности

1. Автором объекта промышленной собственности признается физическое лицо, творческим трудом которого он создан.

2. Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами (соавторами). Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними.

Не признается автором физическое лицо, не внесшее личный творческий вклад в создание объекта промышленной собственности, оказавшее автору только техническую, организационную или материальную помощь, либо только способствовавшее оформлению прав на него и его использованию.

3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

4. Автор имеет право на присвоение объекту промышленной собственности своего имени или специального названия, если при этом не нарушаются права третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки.

Статья 10. Патентообладатель

1. Охранный документ выдается:

- 1) автору (авторам) объекта промышленной собственности;
- 2) работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
- 3) их правопреемнику (правопреемникам), в том числе лицу (лицам), получившему (получившим) соответствующее право в порядке уступки;
- 4) совместно лицам, предусмотренным настоящим пунктом, при условии согласия между ними.

2. Права на охранные документы на служебные изобретения принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником.

3. Право на получение охранного документа на изобретение, созданное автором, не связанное с выполнением им своих служебных обязанностей или полученным от работодателя конкретным заданием, но с использованием информации, а также материальных, технических и иных средств работодателя, принадлежит автору, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем.

В случае, если служебное изобретение создано совместным творческим трудом нескольких лиц, в число которых входит лицо, не являющееся работником данного работодателя, права такого лица в отношении данного служебного изобретения определяются договором, заключаемым им с указанным работодателем и другими авторами.

В случае, если служебные изобретения созданы авторами в результате выполнения несколькими работодателями совместной работы на основе договора, права этих работодателей на указанные изобретения определяются договором между ними.

4. В случае создания служебного изобретения автор уведомляет работодателя о его создании в письменной форме в течение месяца со дня выявления им факта создания служебного изобретения.

Уведомление должно быть подписано автором (авторами) и должно содержать:

- 1) указание фамилии, имени, отчества (при его наличии) и занимаемой должности автора;
- 2) наименование служебного изобретения;
- 3) условия и место его создания, предполагаемую область применения;
- 4) описание, составленное с полнотой, достаточной для раскрытия сущности, определения категории и оценки пригодности изобретения в деятельности работодателя.

Работодатель обязан принять и зарегистрировать поданное автором уведомление о создании служебного изобретения в день его подачи, о чем авторы извещаются в письменной форме.

Если описание и иные сведения, необходимые для оформления заявки, являются неполными, то работодатель имеет право запросить у работника дополнительные материалы о служебном изобретении, который представляет дополнительные материалы в течение одного месяца с даты получения им запроса. В этом случае течение срока, указанного в пункте 7 настоящей статьи, приостанавливается и возобновляется по получении запрошенных сведений.

5. Если работник не уведомил о создании служебного изобретения работодателя, имеющего право на получение охранного документа, то срок, указанный в пункте 7 настоящей статьи, начинается с даты, когда работодателю стало известно о его создании.

Если факт создания служебного изобретения установлен работодателем, то он обязан в письменной форме уведомить об этом автора служебного изобретения. При этом, если право на получение охранного документа на служебное изобретение принадлежит работодателю, работодатель обязан уведомить автора о начале оформления им соответствующей заявки, а автор обязан по требованию работодателя предоставить в письменной форме дополнительную информацию, необходимую для оформления заявки на служебное изобретение, и список всех авторов служебного изобретения.

6. Работодатель в случае утраты интереса в получении охранного документа на служебное изобретение после подачи заявки на их выдачу либо в поддержании охранного документа в силе обязан своевременно и безвозмездно предоставить автору право на получение охранного документа либо полученный охранный документ.

7. Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном объекте промышленной собственности не подаст заявку, не переуступит право на получение охранного документа другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то к автору переходит право на получение охранного документа. В этом случае работодатель имеет преимущественное право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве по договору с патентообладателем.

8. Ни одна из сторон для обеспечения своих прав в отношении служебного изобретения не вправе подать в экспертную организацию заявку на получение охранного документа, не уведомив об этом другую сторону.

9. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служебное изобретение определяются соглашением между ним и работодателем. В случае недостижения соглашения решение принимается судом. Если невозможно соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель.

Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 10.07.2009 N 179-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 4. Исключительное право на использование объекта промышленной собственности

Статья 11. Исключительное право и обязанности патентообладателя

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право по своему усмотрению использовать охраняемый объект промышленной собственности.

Исключительное право на использование охраняемых объектов промышленной собственности осуществляется патентообладателем в период действия охранного документа, начиная с даты публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче этого охранного документа.

2. Использованием объекта промышленной собственности признается изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышленной собственности, а также применение охраняемого способа.

Продукт признается содержащим охраняемое изобретение или полезную модель, а охраняемый способ признается применимым, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такого в данной области техники на дату начала использования.

Использованием охраняемого способа получения продукта признается введение в гражданский оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно данным способом.

Продукт признается содержащим охраняемый промышленный образец, если он содержит все его существенные признаки, представленные на изображениях изделия (макета) и приведенные в перечне существенных признаков.

3. Патентообладатель обязан использовать объект промышленной собственности.

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, охранный документ на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый из патентообладателей может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить охранный документ другому лицу без согласия остальных патентообладателей.

Патентообладатель может использовать предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемый объект промышленной собственности запатентован.

4. При неиспользовании патентообладателем объекта промышленной собственности и его отказе от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, если объект промышленной собственности не был непрерывно использован после первой публикации сведений о выдаче охранного документа на объект промышленной собственности в течение любых четырех лет, предшествующих дате подачи такого заявления. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, сроков, размера и порядка платежей. Размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Любая принудительная лицензия должна быть выдана в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан.

Право на использование указанного объекта промышленной собственности может быть передано лицом, которому предоставлена принудительная лицензия, другому лицу

только совместно с соответствующим производством, на котором этот объект используется.

Принудительная лицензия подлежит отмене судом в случае прекращения действия обстоятельств, явившихся причиной ее выдачи.

5. Патентообладатель, который не может использовать объект промышленной собственности, не нарушая при этом прав обладателя другого охранного документа на объект промышленной собственности, отказавшегося от заключения лицензионного договора на приемлемых коммерческих условиях, имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности на территории Республики Казахстан.

При предоставлении указанной лицензии судом должны быть определены пределы использования объекта промышленной собственности, охранный документ на который принадлежит другому лицу, сроки, размер и порядок платежей. Размер платежей при этом должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определенной в соответствии с установившейся практикой.

Право на использование объекта промышленной собственности, полученное на основании настоящего пункта, может быть передано только при уступке охранного документа на этот объект промышленной собственности, в связи с которым это право предоставлено.

6. Патентообладатель может уступить полученный охранный документ любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

7. Охранный документ на объект промышленной собственности и (или) право на его получение переходят по наследству или в порядке правопреемства.

8. Патентообладатель обязан ежегодно производить оплату за поддержание охранного документа в силе.

Сноска. В статью 11 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 12. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя:

1) применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран, при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Республики Казахстан и используются для нужд транспортного средства. Такие действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств Республики Казахстан;

2) проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим охраняемый объект промышленной собственности;

3) применение таких средств при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, крупные аварии) с немедленным уведомлением патентообладателя и последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;

4) применение таких средств в личных целях без получения дохода;

5) в экстренных случаях разовое изготовление лекарства в аптеке по рецепту врача;

6) применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если эти средства введены в гражданский оборот в Республике Казахстан законным путем.

Статья 13. Право преждепользования и временная правовая охрана

1. Лицо, которое до даты приоритета объекта промышленной собственности добросовестно использовало на территории Республики Казахстан созданное независимо от автора тождественное объекту промышленной собственности решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

2. Лицо, начавшее использование объекта промышленной собственности после даты приоритета, но до даты публикации сведений о выдаче инновационного патента, патента на изобретение, патента на промышленный образец или патента на полезную модель обязано по требованию патентообладателя прекратить дальнейшее использование. Однако такое лицо не обязано возмещать патентообладателю убытки, понесенные им в результате такого использования.

3. Объекту промышленной собственности, помещенному в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, предоставляется временная правовая охрана с даты помещения его на выставке до даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа при условии, что заявка на этот объект подана не позднее шести месяцев с даты помещения его на выставке.

4. Лицо, использующее объект промышленной собственности в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после выдачи охранного документа денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 14. Предоставление права на использование объекта промышленной собственности

1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать охраняемый объект промышленной собственности лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора.

2. Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

1) права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром возможности его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2) права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

3) права использования объекта промышленной собственности без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам (полная лицензия).

Если в лицензионном договоре не предусмотрен вид лицензии, она предполагается простой неисключительной.

3. Договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной лицензии на право использования объекта промышленной собственности (сублицензионный договор) может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

4. Лицензионный договор и сублицензионный договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца заключается в письменной форме и подлежат регистрации в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

5. Патентообладатель может подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении любому лицу права на получение лицензии на использование объектов промышленной собственности (открытая лицензия).

Лицо, изъявившее желание приобрести указанную лицензию, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, с обязательной регистрацией его в уполномоченном органе. Споры по условиям договора рассматриваются судом.

Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию сохраняет свою силу в течение трех лет с даты публикации в бюллетене сведений об открытой лицензии. В пределах указанного срока оплата за поддержание охранного документа в силе снижается на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии.

В случае заключения лицензионного договора оплата поддержания охранного документа в силе производится в полном размере с года, следующего за годом, в котором заключен этот договор.

6. При чрезвычайных ситуациях в стране или других обстоятельствах крайней необходимости Правительство Республики Казахстан имеет право разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя, но с немедленным его уведомлением и выплатой ему соразмерной компенсации. Споры о размере компенсации разрешаются судом.

Сноска. В статью 14 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 15. Нарушение исключительного права патентообладателя

1. Любое лицо, использующее охраняемый объект промышленной собственности в противоречии с настоящим Законом, считается нарушителем исключительного права патентообладателя (нарушителем охранного документа).

Нарушением исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного.

2. Патентообладатель вправе требовать:

1) прекращения нарушения охранного документа;

2) возмещения нарушителем причиненных убытков и компенсации морального вреда с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа;

3) взыскания дохода, полученного нарушителем охранного документа, вместо возмещения убытков с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа;

4) выплаты нарушителем охранного документа компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

5) изъятия в свою пользу продуктов, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью, и признанных нарушающими охранной документ, а также средств, специально предназначенных для нарушения охранного документа с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа;

6) обязательной публикации о допущенном нарушении, включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

3. Требования к нарушителю охранного документа могут быть заявлены также лицензиатом, если это предусмотрено лицензионным договором.

Сноска. В статью 15 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Глава 5. Порядок получения охранного документа

Статья 16. Подача заявки на выдачу охранного документа

1. Заявка на выдачу охранного документа подается в экспертную организацию лицом, обладающим правом на охранный документ в соответствии с пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона (далее - заявитель).

2. Заявление о выдаче охранного документа представляется на государственном или русском языках. Прочие документы заявки предоставляются на государственном, русском или другом языках. Если прочие документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на государственный или русский языки. Перевод должен быть представлен в течение двух месяцев после поступления в экспертную организацию заявки, содержащей документы на другом языке. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

В случае непредставления перевода в установленный срок заявка признается неподанной.

3. Уполномоченный орган и экспертная организация не должны разрешать доступ к заявке третьим лицам до опубликования сведений о выдаче охранного документа, кроме случаев, когда имеются просьба или разрешение заявителя либо требования органов уголовного преследования или суда.

Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 17. Заявка на выдачу охранного документа на изобретение

1. Заявка на выдачу охранного документа на изобретение (далее - заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать следующие документы:

1) заявление о выдаче охранного документа с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается охранный документ, а также их местожительство или местонахождение;

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;

3) формулу изобретения, определяющую объект изобретения и выражающую его сущность. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат;

6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;

7) **(исключен - от 2 марта 2007 года N 237)**.

К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий оплату подачи заявки, в том числе на проведение формальной экспертизы, в установленном размере, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера, которые могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки.

При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

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

3. Дата подачи заявки на изобретение устанавливается по дате поступления в экспертную организацию документов заявки, указанных в подпунктах 1), 2) и 4) части первой пункта 2 настоящей статьи, а если указанные документы представлены не одновременно, то по дате поступления последнего из представленных документов.

4. Требования к составлению, оформлению и рассмотрению заявки на изобретение устанавливаются уполномоченным органом.

Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 18. Заявка на выдачу патента на полезную модель

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства полезной модели).

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием авторов полезной модели и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;

4) чертежи;

5) реферат;

6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

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

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

3. Дата подачи заявки на полезную модель устанавливается по дате поступления в экспертную организацию заявки, содержащей заявление о выдаче патента на полезную модель с указанием фамилии, имени, отчества (если оно имеется) или полного наименования заявителя, описание, формулу и чертежи, а если указанные документы представлены не одновременно, то по дате поступления последнего из представленных документов.

4. Требования к составлению, оформлению и рассмотрению заявки на полезную модель устанавливаются уполномоченным органом.

Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 19. Заявка на выдачу патента на промышленный образец

1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец (далее - заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или группе

промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они удовлетворяют требованию единства промышленного образца.

2. Заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием авторов промышленного образца и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

2) комплект пригодных для репродуцирования изображений изделия (изделий) или макета, дающих полное детальное представление о заявляемом образце (образцах);

3) (исключен - от 2 марта 2007 года N 237);

4) описание промышленного образца, включающее перечень его существенных признаков;

5) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

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

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

3. Дата подачи заявки на промышленный образец устанавливается по дате поступления в экспертную организацию заявки, содержащей заявление о выдаче охранного документа на промышленный образец с указанием фамилии, имени, отчества (если оно имеется) или полного наименования заявителя, описание, изображение изделия (макета), а если указанные документы представлены не одновременно, то по дате поступления последнего из представленных документов.

4. Требования к составлению, оформлению и рассмотрению заявки на промышленный образец устанавливаются уполномоченным органом.

Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 20. Приоритет объекта промышленной собственности

1. Приоритет объекта промышленной собственности устанавливается по дате подачи заявки на соответствующий объект промышленности собственности, установленной в соответствии с пунктом 3 статьи 17, пунктом 3 статьи 18 и пунктом 3 статьи 19 настоящего Закона.

2. Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции, а также в предусмотренных ею международной и региональной организациях (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение, полезную модель подана в экспертную организацию в течение двенадцати месяцев, а заявка на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, последний может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию и приложить заверенную копию первой заявки или представить ее не позднее шести месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. При непредставлении указанного документа заявитель теряет право на конвенционный приоритет. Приоритет в этом случае устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию.

3. Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, поданной до истечения трехмесячного срока с даты направления заявителю уведомления экспертной организации о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов, в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и на дату ее подачи заявка, по которой представлены указанные дополнительные материалы, не отозвана и не считается отозванной.

4. Приоритет может быть установлен по дате подачи в экспертную организацию более ранней заявки того же заявителя, раскрывающий объект промышленной собственности, не отозванной и не считающейся отозванной на дату подачи заявки, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, подана не позднее двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев - более ранней заявки на полезную модель, промышленный образец. При этом более ранняя заявка считается отозванной.

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

5. Приоритет объекта промышленной собственности по выделенной заявке устанавливается по дате подачи в экспертную организацию раскрывающей его сущность первоначальной заявки того же заявителя, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате ее приоритета, если выделенная заявка подана до вынесения по первоначальной заявке отрицательного заключения экспертной организации, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае вынесения по указанной заявке положительного заключения экспертной организации - до даты принятия уполномоченным органом решения о выдаче охранного документа.

6. Приоритет может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением для них условий, соответственно указанных в пунктах 2-5 настоящей статьи.

7. Если установлено, что тождественные объекты промышленной собственности имеют одну и ту же дату приоритета, приоритет устанавливается в отношении той заявки, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в экспертную организацию, а при совпадении этих дат - по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер экспертной организации.

Сноска. В статью 20 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 21. Исправление документов заявки по инициативе заявителя

1. Заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного объекта до принятия по этой заявке соответствующего решения.

При внесении этих изменений в течение двух месяцев с даты поступления заявки оплата не взимается.

2. Изменения, касающиеся указания заявителя при уступке права на получение охранного документа или в результате изменения наименования заявителя, а также исправления ошибок технического характера в документах заявки, могут быть произведены до даты регистрации объектов промышленной собственности в соответствующем Государственном реестре при условии соответствующей оплаты.

Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 22. Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение

1. По заявке, поступившей в экспертную организацию, проверяются наличие документов заявки, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 4) части первой пункта 2 статьи 17 настоящего Закона, и соблюдение установленных требований к ним, устанавливается дата подачи заявки. Если заявка не удовлетворяет требованиям подпунктов 1), 2) и 4) части первой пункта 2 статьи 17 настоящего Закона и требованиям к данным документам, экспертная организация уведомляет заявителя об этом и предлагает представить недостающие и (или) исправленные документы (сведения) в течение трех месяцев с даты направления такого уведомления. При непредставлении заявителем запрошенных и (или) исправленных документов (сведений) в установленный срок заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

1-1. После установления даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение экспертная организация проводит по ней формальную экспертизу.

В ходе проведения формальной экспертизы проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона, и соблюдение установленных требований к ним.

2. Если по заявке в соответствии со статьей 21 настоящего Закона заявителем представлены дополнительные материалы, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, не принимаются во внимание при рассмотрении заявки и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

3. По заявке, поданной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его направления представить исправленные или отсутствующие документы.

В случае, если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка считается отозванной.

4. По заявке, поданной с нарушением требования единства изобретения, заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты направления ему соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие изобретения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. Приоритет выделенных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Закона.

В случае, если заявитель в трехмесячный срок с даты направления ему уведомления о нарушении требований единства не сообщит, какое из изобретений необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым, а также других изобретений, связанных с первым настолько, что они удовлетворяют требованию единства изобретения.

5. После завершения формальной экспертизы заявитель уведомляется о ее результате.

6. (исключен - от 2 марта 2007 года N 237)

7. После завершения формальной экспертизы с положительным результатом экспертная организация проводит экспертизу заявки по существу.

Экспертиза заявки по существу включает установление возможности отнесения заявленного предложения к объектам, охраняемым в качестве изобретения, проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, проверку соответствия заявленного объекта (объектов) требованию единства изобретения и условиям патентоспособности, установленным статьей 6 настоящего Закона, и осуществляется при условии оплаты экспертизы заявки по существу.

Оплата экспертизы заявки по существу производится при условии предоставления в экспертную организацию документа, подтверждающего оплату экспертизы заявки по существу в течение трех месяцев с даты направления уведомления о результате формальной экспертизы.

При неоплате экспертизы по существу заявка считается отозванной.

8. В период проведения экспертизы заявки по существу экспертная организация вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения.

Дополнительные материалы по запросу экспертной организации должны быть представлены без изменения сущности изобретения в трехмесячный срок с даты направления запроса или копии материалов, противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев с даты направления ему запроса экспертной организации.

На дополнительные материалы в части, изменяющей сущность изобретения, распространяется порядок, установленный пунктом 2 настоящей статьи. В случае, если заявитель не представит в установленный срок запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка считается отозванной.

9. Если в результате экспертизы заявки по существу экспертная организация установит, что заявленное предложение в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соответствует условиям патентоспособности изобретения, определенным статьей 6 настоящего Закона, то выдается положительное заключение экспертной организации на патент с формулой изобретения, согласованной с заявителем, с указанием установленного приоритета.

На основании заключения экспертной организации уполномоченный орган выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение.

10. При установлении несоответствия заявленного изобретения в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям патентоспособности изобретения выдается отрицательное заключение экспертной организации.

Отрицательное заключение экспертной организации выдается в случаях:

- 1) если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве изобретений;
- 2) если заявитель не изменяет формулы изобретения после уведомления о том, что предложенная формула содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, или, помимо объекта, охраняемого в качестве изобретения, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения, или в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства изобретения.

Заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления.

11. Заявитель на любой стадии рассмотрения заявки до выдачи соответствующего заключения экспертной организации может подать ходатайство о выдаче инновационного

патента. В этом случае экспертиза будет проводиться в соответствии со статьей 22-1 настоящего Закона.

12. Заявитель может ознакомиться со всеми противопоставленными экспертизой материалами. Копии запрашиваемых заявителем материалов экспертная организация направляет ему в месячный срок с даты получения запроса.

13. Сроки, предусмотренные пунктами 3, 4, 7, 8, 10 настоящей статьи и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены экспертной организацией при наличии уважительных причин и представлении документа об оплате восстановления пропущенного срока.

Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока. Такое ходатайство представляется в экспертную организацию одновременно с запрашиваемыми экспертизой материалами или с возражением в апелляционный совет.

14. Если при рассмотрении заявки будет установлено, что в ней содержатся сведения, составляющие государственные секреты, заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 22-1. Экспертиза заявки на выдачу инновационного патента на изобретение

1. По заявке, поступившей в экспертную организацию, проверяется наличие документов заявки, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 4) части первой пункта 2 статьи 17 настоящего Закона, устанавливается дата подачи заявки. Если заявка не удовлетворяет требованиям подпунктов 1), 2) и 4) части первой пункта 2 статьи 17 настоящего Закона, экспертная организация уведомляет заявителя об этом и предлагает представить недостающие документы (сведения) в течение трех месяцев с даты направления такого уведомления. При непредставлении заявителем запрошенных документов (сведений) в установленный срок заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

После установления даты подачи заявки на выдачу инновационного патента на изобретение экспертная организация проводит по ней экспертизу, в процессе которой проверяется наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона, соблюдение установленных требований к ним, соблюдение требования единства изобретения, рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому объекту в качестве изобретения, а также устанавливается дата приоритета и проводится проверка локальной новизны заявленного решения в отношении запатентованных в Республике Казахстан изобретений, полезных моделей, патентов, выданных на основании международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, опубликованных евразийских заявок, неотозванных заявок других заявителей, поданных в экспертную организацию до даты приоритета рассматриваемой заявки, а также проверка на промышленную применимость.

2. Если по заявке в соответствии со статьей 21 настоящего Закона заявителем представлены дополнительные материалы, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, не принимаются во внимание при рассмотрении заявки и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

3. По заявке, поданной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его направления представить исправленные или отсутствующие документы.

В случае, если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка считается отозванной.

4. По заявке, поданной с нарушением требования единства изобретения, заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты направления ему соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие изобретения, вошедшие в документы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. Приоритет выделенных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Закона.

В случае, если заявитель в трехмесячный срок с даты направления ему уведомления о нарушении требования единства изобретения не сообщит, какое из изобретений необходимо рассматривать, и не представит уточненные документы, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым, а также других изобретений, связанных с первым настолько, что они удовлетворяют требованию единства изобретения.

5. Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка относится к объектам, охраняемым в качестве изобретений, документы соответствуют установленным требованиям и заявка характеризует предложение, отвечающее условию локальной новизны и промышленной применимости в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, выдается положительное заключение экспертной организации на инновационный патент с формулой, согласованной с заявителем.

На основании заключения экспертной организации уполномоченный орган выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче инновационного патента на изобретение.

6. Отрицательное заключение экспертной организации на инновационный патент выдается в случаях:

1) если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве изобретений;

2) если заявитель не изменяет формулы изобретения после уведомления о том, что предложенная формула содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, или, помимо объекта, охраняемого в качестве изобретения, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения, или в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства изобретения;

3) если заявка содержит предложение, не отвечающее условию локальной новизны и промышленной применимости в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Заявитель может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в шестимесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

7. Заявитель на любой стадии рассмотрения заявки, а также патентообладатель и третьи лица после опубликования сведений о выдаче инновационного патента могут ходатайствовать о проведении информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым может осуществляться оценка патентоспособности изобретения. Экспертная организация не проводит информационного поиска в отношении объектов, которые в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона не признаются изобретениями, о чем лицо, ходатайствовавшее об информационном поиске, уведомляется.

8. По ходатайству заявителя на любой стадии рассмотрения заявки или третьих лиц, которое подается после публикаций сведений о выдаче инновационного патента, но не позднее трех лет с даты подачи заявки в случае продления срока действия инновационного патента в соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, экспертная организация проводит экспертизу заявки по существу. Экспертиза по существу осуществляется при условии соответствующей оплаты экспертизы заявки по существу, а также при поддержании инновационного патента в силе, если ходатайство подается заявителем.

Экспертиза по существу проводится в порядке, предусмотренном пунктами 7 - 10 и 13 статьи 22 настоящего Закона.

Сноска. Закон дополнен статьей 22-1 в соответствии с Законом РК от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 23. Экспертиза заявки на выдачу патента на полезную модель

1. По заявке, поступившей в экспертную организацию, проверяется наличие документов заявки, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой пункта 2 статьи 18 настоящего Закона, устанавливается дата подачи заявки. Если заявка не удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 4) части первой пункта 2 статьи 18 настоящего Закона, экспертная организация уведомляет заявителя об этом и предлагает представить недостающие документы (сведения) в течение трех месяцев с даты направления такого уведомления. При непредставлении заявителем запрошенных документов (сведений) в установленный срок заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

В ходе проведения экспертизы проверяются наличие необходимых документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 настоящего Закона, и выполнение установленных к ним требований, определяются дата приоритета заявки, возможность отнесения заявленного предложения к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, проверяется единство полезной модели.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона, не осуществляется. Патент выдается на риск и под ответственность заявителя.

2. При проведении экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, содержащиеся в пунктах 2-4 и 13 статьи 22 настоящего Закона.

Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, и документы соответствуют установленным требованиям, выдается положительное заключение экспертной организации на выдачу патента на полезную модель.

На основании заключения экспертной организации уполномоченный орган выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на полезную модель.

3. Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве полезных моделей, выдается отрицательное заключение экспертной организации. Отрицательное заключение экспертной организации выдается также и в том случае, если заявитель не изменяет формулу полезной модели после уведомления его о том, что предложенная им формула содержит признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки, или, помимо объекта, охраняемого в качестве полезной модели, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве полезной модели, или в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства полезной модели.

Заявитель вправе подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное

заключение экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

4. Заявитель на любой стадии рассмотрения заявки, а также патентообладатель и третьи лица после опубликования сведений о выдаче патента могут ходатайствовать о проведении информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым может осуществляться оценка патентоспособности полезной модели. При этом соответственно применяются положения пункта 11 статьи 22 настоящего Закона.

Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 24. Экспертиза заявки на промышленный образец

1. По заявке на промышленный образец экспертная организация проводит формальную экспертизу и экспертизу по существу.

2. На стадии формальной экспертизы проверяется наличие документов заявки, предусмотренных в подпунктах 1) и 4) части первой пункта 2 статьи 19 настоящего Закона, устанавливаются дата подачи заявки и дата приоритета.

По заявке на промышленный образец, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение трех месяцев с даты его направления представить исправленные или недостающие документы.

В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

При представлении дополнительных материалов к заявке на промышленный образец в соответствии со статьей 21 настоящего Закона проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного промышленного образца, не принимаются во внимание при рассмотрении заявки и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

О результатах формальной экспертизы заявитель уведомляется после завершения формальной экспертизы.

3. После завершения формальной экспертизы с положительным результатом экспертная организация проводит экспертизу заявки по существу.

Экспертиза заявки по существу включает установление возможности отнесения заявленного предложения к объектам, охраняемым в качестве промышленного образца, проведение информационного поиска в отношении заявленного промышленного образца для определения уровня художественно-конструкторского решения, проверку соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, установленным статьей 8 настоящего Закона, и осуществляется при условии представления документа, подтверждающего оплату экспертизы заявки по существу.

Документ об оплате экспертизы заявки по существу представляется в экспертную организацию в течение трех месяцев с даты направления уведомления о результатах формальной экспертизы.

4. В период проведения экспертизы заявки по существу экспертная организация вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененный перечень существенных признаков.

Дополнительные материалы по запросу экспертной организации должны быть представлены без изменения сущности промышленного образца в трехмесячный срок с

даты направления запроса.

На дополнительные материалы в части, изменяющей сущность промышленного образца, распространяется порядок, установленный пунктом 1 настоящей статьи. В случае, если заявитель не представит в установленный срок запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка считается отозванной.

5. Если в результате экспертизы заявки по существу экспертная организация установит, что заявленное предложение в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соответствует условиям патентоспособности промышленного образца, определенным статьей 8 настоящего Закона, то выдается положительное заключение экспертной организации на патент с совокупностью существенных признаков, согласованных с заявителем, с указанием установленного приоритета.

На основании заключения экспертной организации уполномоченный орган выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

6. При установлении несоответствия заявленного промышленного образца в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям патентоспособности промышленного образца выдается отрицательное заключение экспертной организации.

Отрицательное заключение экспертной организации выдается также, если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве промышленных образцов, и в случае, если заявитель не изменяет совокупности существенных признаков после уведомления о том, предложенная совокупность существенных признаков содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, или, помимо объекта, охраняемого в качестве промышленного образца, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве промышленного образца, или в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства промышленного образца.

7. Заявитель может ознакомиться со всеми противопоставленными экспертизой материалами. Копии запрашиваемых заявителем материалов экспертная организация направляет ему в месячный срок с даты получения запроса.

8. Сроки, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены экспертной организацией при наличии уважительных причин и представлении документа об оплате восстановления пропущенного срока.

Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем не позднее шести месяцев со дня истечения пропущенного срока. Такое ходатайство представляется в экспертную организацию одновременно с запрашиваемыми экспертизой материалами или с возражением в апелляционный совет.

Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 25. Регистрация объекта промышленной собственности и выдача охранного документа

1. Экспертная организация вносит в Государственный реестр изобретений Республики Казахстан, Государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан или Государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан соответственно изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Уполномоченный орган выдает патентообладателю охранный документ одновременно с публикацией в бюллетене сведений о его выдаче.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается охранный документ, им выдается один охранный документ.

3. Автору объекта промышленной собственности, не являющему патентообладателем, уполномоченный орган выдает официальное удостоверение, подтверждающее его авторство.

4. Форму охранного документа и удостоверения автора, состав указанных в них сведений устанавливает уполномоченный орган.

Сноска. В статью 25 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 26. Публикация сведений о выдаче охранного документа

1. Экспертная организация публикует в бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение по истечении восемнадцати месяцев, а сведения о выдаче инновационного патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец - двенадцати месяцев с даты подачи заявки. По ходатайству заявителя экспертная организация может опубликовать сведения ранее указанного срока.

2. (исключен - от 2 марта 2007 года N 237)

3. Автор имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях об охранном документе.

4. Полный состав публикуемых сведений определяет уполномоченный орган.

5. После публикаций сведений о выдаче охранного документа любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки и с отчетом об информационном поиске, подготовленном экспертной организацией.

6. Экспертная организация публикует в бюллетене сведения о продлении срока действия охранного документа в соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, а также сведения об изменениях записей в соответствующих государственных реестрах.

Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными Законами РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 2 марта 2007 года N 237 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 27. Отзыв заявки

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку до регистрации объекта промышленной собственности в соответствующем Государственном реестре Республики Казахстан.

Статья 28. Преобразование заявок

1. заявитель вправе до выдачи соответствующего заключения экспертной организации по заявке на изобретение преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего ходатайства.

2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до выдачи заключения экспертной организации по заявке на полезную модель путем подачи соответствующего ходатайства.

3. При указанных преобразованиях сохраняются приоритет и дата подачи первой заявки.

Сноска. В статью 28 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Глава 6. Прекращение и восстановление действия охранного документа

Статья 29. Оспаривание охранного документа

1. Охранный документ в течение всего срока действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично по возражению против его выдачи в случаях:

1) несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;

2) наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки;

3) выдачи охранного документа при нарушении заявителем положений статьи 37 настоящего Закона;

4) неправильного указания в охранном документе автора (авторов) или патентообладателя.

2. Возражение против выдачи охранного документа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, подается в уполномоченный орган. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в шестимесячный срок с даты его поступления. Лицо, подавшее возражение, обязано ознакомить патентообладателя с возражением.

Сноска. В статью 29 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 30. Признание охранного документа недействительным и досрочное прекращение его действия

1. Охранной документ признается недействительным полностью или частично на основании решения апелляционного совета или решения суда.

2. Действие охранного документа прекращается досрочно:

1) на основании заявления, поданного патентообладателем в уполномоченный орган, с даты публикации в бюллетене сведений о досрочном прекращении действия охранного документа. В случае, если охранной документ выдан на группу объектов промышленной собственности, а заявление патентообладателя подано в отношении только части этой группы объектов, действие охранного документа прекращается только в отношении указанных в заявлении объектов промышленной собственности;

2) при неоплате в установленный срок поддержания охранного документа в силе с даты истечения установленного срока оплаты.

3. Экспертная организация публикует в бюллетене сведения об охранных документах, признанных недействительными полностью или частично, а также действие которых досрочно прекращено.

Сноска. В статью 30 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 31. Восстановление действия патента. Право послепользования

1. Действие патента, прекращенное по основанию, указанному в подпункте

2) пункта 2 статьи 30 настоящего Закона, может быть восстановлено по ходатайству патентообладателя в течение трех лет с даты истечения срока оплаты за поддержание патента в силе при представлении документа об оплате восстановления действия патента.

Экспертная организация публикует в бюллетене сведения о восстановлении действия патента. Дата публикации является датой восстановления действия патента.

2. Любое лицо, которое в период между датой прекращения и датой восстановления действия патента начало использование на территории Республики Казахстан охраняемого патентом объекта промышленной собственности или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Право послепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование объекта промышленной

собственности или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Сноска. В статью 31 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Глава 7. Защита прав авторов, заявителей и патентообладателей

Статья 32. Апелляционный совет

1. Апелляционный совет является специализированным структурным подразделением уполномоченного органа по досудебному рассмотрению споров по возражениям, подаваемым в соответствии с пунктами 6, 10 статьи 22, пунктом 3 статьи 23 и пунктом 2 статьи 29 настоящего Закона. Положение об апелляционном совете, Правила подачи и рассмотрения возражений в апелляционном совете утверждаются уполномоченным органом.

2. 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 патентообладателя, но не более чем на шесть месяцев с даты истечения установленного срока для рассмотрения возражения.

3. Решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде лицом, подавшим возражение, или патентообладателем в течение шести месяцев с даты получения ими решения.

Сноска. В статью 32 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 33. Рассмотрение споров в судебном порядке

1. Подлежат рассмотрению в судебном порядке следующие споры:

- 1) об авторстве на объект промышленной собственности;
- 2) о правомерности выдачи охранного документа;
- 3) об установлении патентообладателя;
- 4) о выдаче принудительной лицензии;
- 5) о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя;
- 6) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности;
- 7) о праве преждепользования и послепользования;
- 8) о выплате вознаграждения автору работодателем в соответствии с пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона;
- 9) о выплате компенсаций, предусмотренных настоящим Законом;
- 10) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из охранного документа.

2. Экспертная организация на основании судебного решения производит публикацию сведений об изменениях, касающихся охраняемых документов.

Сноска. В статью 33 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 34. Ответственность за нарушение прав авторов, заявителей и патентообладателей

Присвоение авторства, принуждение к соавторству, разглашение без согласия автора или заявителя сущности объекта промышленной собственности до публикации сведений о нем, незаконное использование охраняемого объекта промышленной собственности, нарушение порядка патентования объекта промышленной собственности в зарубежных странах влекут за собой ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 34 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2009 N 179-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 8. Заключительные положения

Статья 35. Государственная пошлина и оплата действий экспертной организации

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

За осуществление экспертной организацией предусмотренных настоящим Законом действий, включающих прием заявок на выдачу охранных документов, их регистрацию, проведение экспертизы объектов промышленной собственности и иные действия, порождающие права и обязанности для их участников, экспертная организация взимает плату в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. В статью 35 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; в редакции - от 22 ноября 2005 года N 90 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона).

Статья 36. Патентные поверенные

1. Патентным поверенным может быть гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, квалификационный уровень которого соответствует предъявляемым требованиям.

Квалификационные требования к патентным поверенным, порядок их аттестации, регистрации и выдачи свидетельства о регистрации патентного поверенного определяются уполномоченным органом.

2. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может осуществляться заявителем, патентообладателем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного уполномоченным органом.

3. Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и экспертной организации через патентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

4. Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законодательными актами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

Патентный поверенный не вправе принять поручение в случаях, если по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых явно 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, с которым патентный поверенный состоит в родственных отношениях.

5. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем, патентообладателем.

Сноска. Статья 36 - в редакции Закона РК от 9 июля 2004 г. N 586 ; от 22 ноября 2005 года N 90 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона).

Статья 37. Патентование объекта промышленной собственности в зарубежных странах

1. Подача в зарубежные страны заявки на объект промышленной собственности, созданный в Республике Казахстан, может быть осуществлена по истечении трех месяцев с даты подачи заявки в экспертную организацию или ранее - после окончания проводимой в установленном законодательством порядке проверки наличия сведений, составляющих государственную тайну. см.V074976

2. Граждане Республики Казахстан, проживающие на ее территории, а также юридические лица Республики Казахстан подают заявку на объект промышленной собственности в международную патентную организацию через экспертную организацию, если это не противоречит соответствующему международному договору.

3. В случае подачи в зарубежные страны или международную патентную организацию заявки на объект промышленной собственности, созданный в Республике Казахстан, с нарушением порядка настоящей статьи охраняемый документ на данный объект промышленной собственности в Республике Казахстан не выдается.

Сноска. В статью 37 внесены изменения - Законом РК от 9 июля 2004 г. N 586 .

Статья 38. Права иностранных физических и юридических лиц и лиц без гражданства

1. Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан в силу международных договоров, участником которых является Республика Казахстан или на основе принципа взаимности.

2. Лица без гражданства, проживающие в Республике Казахстан, пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом и иными актами, относящимися к правовой охране объектов промышленной собственности, наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не следует из настоящего Закона и других актов законодательства.

Президент

Республики Казахстан