

Об утверждении Правил регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 10 августа 2001 года N 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 ноября 2001 года N 1678. Утратил силу приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года N 57-ОД

Сноска. Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 10 августа 2001 г. N 31 утратил силу приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 г. N 57-ОД (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В целях реализации Z990427_ Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года, Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года Z990456_ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" приказываю:

1. Утвердить Правила регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности.
2. Управлению по обеспечению государственной политики в сфере промышленной собственности обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
приказом Председателя Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан
от 10 августа 2001 года N 31

**П р а в и л а
регистрации лицензионных, сублицензионных
договоров на использование объектов
промышленной собственности**

Сноска. По тексту, кроме пунктов 8, 13, 20 слова "Институт", "Комитет", "Комитетом", "Комитете и Институте" заменены словами "экспертная организация", "уполномоченный орган", "уполномоченным органом", "уполномоченном органе и экспертной организации" - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59-п .

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 1001, 1031 К990409_ Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), пунктами 1-4 статьи 14 Z990427_ Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года и пунктами 2, 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года Z990456_ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и устанавливают порядок регистрации лицензионных договоров и сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины :

1) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки или знаки обслуживания;

2) охранные документы - предварительный патент на изобретение, промышленный образец, патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель, свидетельство на товарный знак или знак обслуживания;

3) лицензионный договор - договор, по которому владелец исключительного права на объект промышленной собственности (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект промышленной собственности определенным образом;

4) сублицензионный договор - договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной лицензии на право временного использования объекта промышленной собственности;

5) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное регулирование в области охраны промышленной собственности;

6) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны объектов промышленной собственности). <*>

Сноска. Пункт 2 с дополнениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28

сентября 2004 года N 59 - п .

3. Лицензионный договор и сублицензионный договор могут заключаться в любое время в течение срока действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.

Сублицензионный договор может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

4. Лицензионный договор, сублицензионный договор заключаются в письменной форме и подлежат обязательной регистрации в уполномоченном о р г а н е .

Лицензионный договор и сублицензионный договор вступают в силу с даты их р е г и с т р а ц и и . < * >

Сноска. Пункт 4 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59 - п .

5. К порядку регистрации сублицензионных договоров применяются положения о регистрации лицензионных договоров, если иное не предусмотрено н а с т о я щ и м и П р а в и л а м и .

6. Основаниями для отказа в регистрации лицензионного договора и сублицензионного договора являются:

1) прекращение действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор;

2) наличие предусмотренных законодательством оснований, а также принятых по ранее заключенным договорам обязательств, препятствующих предоставлению лицензий на использование объекта промышленной с о б с т в е н н о с т и ;

3) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и международным договорам, в которых участвует Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н ;

4) несоблюдение положений настоящих Правил.

2. Порядок регистрации лицензионных договоров

7. Регистрация лицензионных договоров осуществляется по результатам их экспертизы, проводимой подведомственной уполномоченному органу экспертной организацией (далее - экспертная организация). < * >

Сноска. Пункт 7 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59 - п .

8. Заявление о регистрации лицензионного договора и сублицензионного договора (далее - заявление) подается в экспертную организацию по форме Л-1 или Л-2 (приложения 1 и 2 к настоящим Правилам).

в месячный срок проводится их экспертиза по существу. <*>

Сноска. Пункт 13 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59-п.

14. В случае нарушения требований к оформлению документов или наличия оснований, указанных в пункте 6 настоящих Правил, препятствующих регистрации лицензионного договора, но которые могут быть устранены, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его отправки представить отсутствующие или исправленные документы или внести необходимые изменения и дополнения. В этом случае указанные в пункте 13 настоящих Правил сроки исчисляются с даты представления исправленных или недостающих документов. Если в ходе проведения экспертизы требуется получение по отдельным вопросам заключений других организаций, то в этом случае указанные сроки исчисляются с даты представления заключения.

15. При положительном результате экспертизы экспертная организация направляет в уполномоченный орган заключение об отсутствии оснований, препятствующих регистрации лицензионного договора.

16. При наличии оснований, препятствующих регистрации лицензионного договора, которые не могут быть устранены, или если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы, экспертная организация направляет в уполномоченный орган заключение с указанием причин, препятствующих регистрации лицензионного договора.

17. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации лицензионного договора принимается уполномоченным органом.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе в регистрации лицензионного договора комплект документов по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращается по адресу, указанному в заявлении.

18. Уполномоченный орган после вынесения решения о регистрации лицензионного договора:

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается лицензионный договор. Для лицензионного договора, заключенного в отношении международной регистрации товарного знака или евразийского патента на изобретение, указанное действие не производится;

2) на титульном листе лицензионного договора проставляет штамп о его регистрации с указанием даты регистрации, количества листов договора и его приложений, регистрационного номера;

3) вносит сведения о лицензионном договоре в Реестр зарегистрированных

лицензионных договоров;

4) по адресу для переписки, указанному в заявлении, направляет два экземпляра зарегистрированного лицензионного договора и приложение к охранному документу (при наличии).

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

19. Экспертная организация по зарегистрированным лицензионным договорам :

1) проводит автоматизированную обработку и учет зарегистрированных лицензионных договоров;

2) ежемесячно готовит сведения о зарегистрированных лицензионных договорах для внесения в соответствующие Государственные реестры объектов промышленной собственности Республики Казахстан;

3) ежеквартально публикует в бюллетене сведения о зарегистрированных лицензионных договорах, в частности:

номер и дату регистрации договора;
наименования (Ф.И.О.) сторон договора;
предмет договора;
срок действия договора;
территория действия договора.

20. Любые изменения или дополнения, вносимые в зарегистрированный лицензионный договор, подлежат экспертизе, регистрации и вносятся в Реестр зарегистрированных лицензионных договоров.

Заявление о внесении изменений или дополнений в зарегистрированный лицензионный договор и сублицензионный договор подается в экспертную организацию по форме Л-3 или Л-4 (приложения 3 и 4 к настоящим Правилам).

< * >

Сноска. Пункт 20 с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59 - п .

21. К заявлению о внесении изменений или дополнений в зарегистрированный лицензионный договор прилагаются:

1) дополнительное соглашение, содержащее перечень вносимых изменений или дополнений, подписанное обеими сторонами договора, в четырех экземплярах;

2) документ, подтверждающий соответствующую оплату.

22. К правилам оформления и подачи заявления о внесении изменений и дополнений и прилагаемых документов, а также к порядку экспертизы и

регистрации изменений и дополнений, вносимых в зарегистрированный лицензионный договор, применяются положения, установленные пунктами 9, 11-19 настоящих Правил.

3. Заключительные положения

23. За осуществление действий, связанных с проведением экспертизы и регистрацией лицензионных договоров и сублицензионных договоров, может взиматься плата в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Любое лицо вправе получить выписку из Реестра зарегистрированных лицензионных договоров, касающуюся сведений о зарегистрированном лицензионном договоре и сублицензионном договоре, открытых для публикации.

Ознакомление третьих лиц с текстом лицензионного договора или сублицензионного договора, а также получение выписки из него допускается только с письменного согласия сторон договора.

25. На всех стадиях экспертизы и регистрации лицензионного договора, сублицензионного договора обеспечивается конфиденциальность сведений, относящихся к содержанию и условиям заключения договора, за исключением сведений, предназначенных для открытой публикации.

Приложение 1 <*>

Сноска. Приложение с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59-п .

Форма Л-1

РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан"

З а я в л е н и е

о регистрации лицензионного договора

1. Прошу зарегистрировать лицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем **з а я в л е н и и** .

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (

охранных документов) _____

—
— Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Лицензиар (лицензиары) _____

Ф.И.О. или наименование юридического лица

Адрес (включая почтовый индекс и название страны) и телефон

4. Лицензиат _____

Ф.И.О. или наименование юридического лица

Адрес (включая почтовый индекс и название страны) и телефон

5. Вид лицензии _____

6. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных лицензионным договором _____

7. Адрес для переписки _____

8. Приложения:

— Регистрируемый договор на _____ листах (с приложениями NN _____ на _____ листах) в _____ экземплярах;

— Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или иного представителя;

— Документ, подтверждающий оплату;

— Листы для продолжения;

— Другой документ (указать) _____

Заявитель _____ М.П.

должность, Ф.И.О. и подпись

Дата _____

Приложение 2 <*>

Сноска. Приложение с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59-п .

Форма Л-2

РГКП "Национальный институт
интеллектуальной собственности
Комитета по правам интеллектуальной

собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан"

З а я в л е н и е

о регистрации сублицензионного договора

1. Прошу зарегистрировать сублицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем з а я в л е н и и .

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов) _____

— _____ Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на _____ листе для продолжения.

3. Лицензиат _____
Ф.И.О. или наименование юридического лица
Адрес (включая почтовый индекс и название страны) и телефон

4. Сублицензиат _____
Ф.И.О. или наименование юридического лица
Адрес (включая почтовый индекс и название страны) и телефон

5. Номер и дата регистрации лицензионного договора _____

6. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных сублицензионным договором _____

— _____
7. Адрес для переписки _____

8 . П р и л о ж е н и я :

— Регистрируемый договор на _____ листах (с приложениями NN _____ на _____ листах) в _____ экземплярах;
— Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или _____ и н о г о п р е д с т а в и т е л я ;
— Документ, подтверждающий оплату;
— Листы для продолжения;
— Другой документ (указать) _____

Заявитель _____ М.П.

должность, Ф.И.О. и подпись

Дата _____

Сноска. Приложение с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59-п .

Ф о р м а Л - 3
Р Г К П "

Н а ц и о н а л ь н ы й

и н с т и т у т

интеллектуальной собственности
Комитета по правам интеллектуальной
собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан"

**З а я в л е н и е
о регистрации изменений и дополнений в
зарегистрированный лицензионный договор**

1. Прошу зарегистрировать изменения и дополнения в зарегистрированный лицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов) _____

___ Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Лицензиар (лицензиары) _____
Ф.И.О. или наименование юридического лица

___ Указать, если лицензиаров несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Лицензиат _____
Ф.И.О. или наименование юридического лица

5. Номер и дата регистрации лицензионного договора _____

6 . П р и л о ж е н и я :

___ Регистрируемые изменения и дополнения в зарегистрированный лицензионный договор на _____ листах в _____ экземплярах;

___ Документ, подтверждающий оплату;

___ Листы для продолжения;

___ Другой документ (указать) _____

Заявитель _____ М.П.
должность, Ф.И.О. и подпись

Дата _____

Приложение 4 < * >

Сноска. Приложение с изменениями - приказом и.о. Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 28 сентября 2004 года N 59-п .

Форма Л-4

РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан"

**З а я в л е н и е
о регистрации изменений и дополнений в
зарегистрированный сублицензионный договор**

1. Прошу зарегистрировать изменения и дополнения в зарегистрированный сублицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов) _____

___ Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Лицензиат _____

Ф.И.О. или наименование юридического лица

4. Сублицензиат _____

Ф.И.О. или наименование юридического лица

5. Номер и дата регистрации сублицензионного договора _____

6 . П р и л о ж е н и я :

___ Регистрируемые изменения и дополнения в зарегистрированный сублицензионный договор на _____ листах в _____ экземплярах;

___ Документ, подтверждающий оплату;

___ Листы для продолжения;

___ Другой документ (указать) _____

Заявитель _____ М.П.

должность, Ф.И.О. и подпись

Дата _____

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