

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

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года N 57-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2007 года за N 4647. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года N 136

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции РК от 23.04.2010 N 136 (порядок введения в действие см. п. 4).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 марта 2007 года N 237-III "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности",

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности.

2. Признать утратившим силу приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 10 августа 2001 года N 31 "Об утверждении Правил регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1678, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., N 15, ст. 570).

3. Управлению по реализации государственной политики в сфере промышленной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (Баржаксы Н.Б.) в установленном законодательством порядке обеспечить представление настоящего приказа для государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Бекенова С.Е.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель
У т в е р ж д е н а
приказом Председателя Комитета
по правам интеллектуальной
с о б с т в е н н о с т и
М и н и с т е р с т в а ю с т и ц и и
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 24 апреля 2007 года N 57-ОД

**Инструкция по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров
на использование объектов промышленной собственности**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 79 , 299 - 326 , статьями 896 - 909 , 1001 , 1031 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктами 1-4 статьи 14 Закона Республики Казахстан "Патентный Закон" от 16 июля 1999 года и пунктами 2, 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 26 июля 1999 года, статьями 18 , 19, 20 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" от 13 июля 1999 года N 422-І, статьи 8 Закона Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" от 29 июня 2001 года N 217, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года N 415-ІІ , Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 22 апреля 1998 года N 220-І и детализирует процедуру регистрации лицензионных договоров, сублицензионных договоров в отношении использования объектов промышленной собственности.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия и термины:

1) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки или знаки обслуживания, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем;

2) охранные документы - предварительный патент (выданный до принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности" N 237 от 2 марта 2007 года), патент на изобретение,

промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение; инновационный патент; свидетельство на товарный знак или знак обслуживания, на топологии интегральных микросхем;

3) лицензиар - сторона лицензионного договора, обладающая исключительными правами на охраняемый объект промышленной собственности и предоставляющая право на его использование другим лицам;

4) лицензиат - сторона лицензионного договора, приобретающая право на использование охраняемого объекта промышленной собственности;

5) сублицензиар (лицензиат) - сторона сублицензионного договора, обладающая правом предоставления сублицензий на использование охраняемого объекта промышленной собственности;

6) сублицензиат - лицо, получившее право на использование охраняемого объекта промышленной собственности на основании зарегистрированного сублицензионного договора;

7) 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;

8) сублицензионный договор - договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной сублицензии на право использования объекта промышленной собственности определенным образом;

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

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

3. Лицензионный договор, 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 органе.

5. Регистрация лицензионных договоров осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией.

Лицензионный договор и сублицензионный договор вступают в силу с даты их регистрации.

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

7. Основания, препятствующие к регистрации договора которые могут быть у с т р а н е н ы :

1) прекращение действия патента, в отношении которого заключается д о г о в о р ;

2) охранные документы, по которым не произведена оплата за поддержание в силе и которые находятся в льготном периоде оплаты (не более 6 месяцев);

3) наличие предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований, а также принятых по ранее заключенным договорам обязательств, препятствующих предоставлению лицензий на использование объекта промышленной собственности;

4) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и международным договорам, в которых участвует Республика Казахстан.

8. Основания для отказа в регистрации договоров:

1) прекращение действия предварительного патента, инновационного патента или исключительных прав на товарный знак, в отношении которых заключается д о г о в о р ;

2) непредставление своевременного ответа на запрос;

3) отсутствие в ответе всех необходимых сведений и документов;

4) отсутствие в лицензионном договоре полномочия лицензиата о регистрации сублицензионного договора и отсутствие лицензионного договора зарегистрированного в уполномоченном органе.

2. Регистрация лицензионных, сублицензионных договоров

9. Для регистрации лицензионного договора, сублицензионного договора в экспертную организацию предоставляется:

Заявление по установленным формам согласно приложениям 1 , 2 к н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и .

Заявление должно относиться к одному договору.

10. Заявление подается одной из сторон договора либо их наследниками правопреемниками, представителем или патентным поверенным.

От имени одной из сторон договора заявление подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами

юридического лица с указанием должности.

При подаче заявления наследником или правопреемником к нему прилагается нотариально свидетельствованная копия документа, подтверждающего право на наследство или правопреемство.

При подаче заявления от имени патентного поверенного или иного представителя к нему прилагается доверенность, выданная одной из сторон договора.

11. К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, поставляется оттиск печати и подписи уполномоченных на то лиц обеих сторон. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан) уполномоченными представителями обеих сторон. Подача материалов на регистрацию в экспертную организацию должна осуществляться не позднее шести месячного срока с даты подписания договора.

Вместо подлинников договора могут быть представлены нотариально свидетельствованные копии договоров;

2) копия документа, подтверждающего право на наследство или правопреемство;

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

4) документ, подтверждающий соответствующую оплату в установленном размере согласно тарифу;

5) решение органов управления лицензиара (сублицензиара) (общего собрания учредителей или акционеров) по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию его руководителем органа исполнения лицензиара (сублицензиата);

Заявление представляется на государственном или русском языке. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящей Инструкции представляются на государственном, русском или других языках. Если документы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный или русский язык, свидетельствованный нотариально.

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

К а з а х с т а н .

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах территории Республики Казахстан.

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

По принятым к рассмотрению материалам договора в месячный срок проводится экспертиза по существу, в ходе которой проводится изучение материалов договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14. В случае нарушения требований к оформлению документов или наличия оснований, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, препятствующих регистрации 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 настоящей Инструкции сроки проведения экспертизы по существу исчисляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящей Инструкции экспертная организация выносит заключение об отказе регистрации договора и направляет в уполномоченный орган заключение с указанием причин отказа.

15. Если в ходе проведения экспертизы требуется получение по отдельным вопросам заключений служб экспертной организации, то в этом случае указанные в пункте 13 настоящей Инструкции сроки проведения экспертизы по существу исчисляются с даты представления заключения. Срок, в течение которого может быть представлено заключение службы составляет пятнадцать дней с даты направления запроса.

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

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

18. После вынесения решения уполномоченного органа о регистрации договора, уполномоченный орган направляет решение о регистрации в экспертную организацию, на основании которого экспертная организация уведомляет заявителя о предоставлении документа подтверждающую уплату государственной пошлины за регистрацию договора.

Если в течение текущего года уплата заявителем не производилась, либо не подтверждена в установленном порядке, то настоящий договор считается **о т о з в а н н ы м** .

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

19. Уполномоченный орган после подтверждения уплаты госпошлины за **р е г и с т р а ц и ю** **д о г о в о р а** :

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор. Для договора, заключенного в отношении международной регистрации товарного знака или евразийского патента на изобретение, патента, выданного по заявке Договора о патентной кооперации (РСТ) указанное действие не производится;

2) на титульном листе договора проставляет штамп о его регистрации с указанием даты регистрации, количества листов договора и его приложений, **р е г и с т р а ц и о н н о г о** **н о м е р а** ;

3) вносит сведения о договоре в Реестр зарегистрированных договоров;

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

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

20. Экспертная организация по зарегистрированным договорам:

1) ежемесячно публикует в бюллетене сведения о зарегистрированных **д о г о в о р а х** , **в** **ч а с т н о с т и** :

н о м е р **и** **д а т у** **р е г и с т р а ц и и** **д о г о в о р а** ;

н а и м е н о в а н и я **и** **л и** **Ф.И.О.** **с т о р о н** **д о г о в о р а** ;

п р е д м е т **д о г о в о р а** ;

с р о к **д е й с т в и я** **д о г о в о р а** ;

т е р р и т о р и я **д е й с т в и я** **д о г о в о р а**.

21. Любые изменения или дополнения, не касающиеся объекта договора, вносимые в зарегистрированный лицензионный договор, сублицензионный договор подлежат экспертизе, регистрации и вносятся в Реестр зарегистрированных договоров.

Заявление о внесении изменений или дополнений в зарегистрированный лицензионный договор, сублицензионный договор подается в экспертную организацию по установленной форме согласно приложению 3, 4 к настоящей Инструкции.

22. К заявлению прилагаются:

1) дополнительное соглашение, содержащее перечень вносимых изменений или дополнений, подписанное обеими сторонами договора, в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, поставляется отиск печати и подписи уполномоченных на то лиц обеих сторон. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан) уполномоченными представителями обеих сторон;

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

3) документ, подтверждающий соответствующую оплату в установленном размере.

23. При оформлении и подачи заявления о внесении изменений и дополнений и прилагаемых документов, а также к порядку экспертизы и регистрации изменений и дополнений, вносимых в зарегистрированный договор, применяются положения, установленные пунктами 12-20 настоящей Инструкции.

4. Заключительные положения

24. Любое лицо может получить выписку из Реестра зарегистрированных лицензионных договоров, сублицензионных договоров, касающиеся сведений о зарегистрированных договорах, открытых для публикации.

Ознакомление третьих лиц с текстом лицензионного договора, 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.

П р и л о ж е н и е 1

к Инструкции по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности

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 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. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

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

4. Лицензиат (лицензиаты) _____
Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

—
 Указать, если лицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя _____

—

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

—
6. Вид лицензии _____

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

—
8. Адреса для переписки _____

9 . Приложения :

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

—
 Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или другого полномочного представителя;

—
 Документ, подтверждающий оплату;

—
 Листы для продолжения;

—
 Другой документ (указать) _____

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

Дата _____

Приложение 2

К Инструкции по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности

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 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 (лицензиаты) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

—

—
 Указать, если лицензиатов несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Сублицензиат (сублицензиаты) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

—

—
 Указать, если сублицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя _____

—
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

—
6. Номер и дата лицензионного договора _____

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

8. Адреса для переписки _____

9 . Приложения :

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

—
 Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или другого полномочного представителя;

Документ, подтверждающий оплату;

Листы для продолжения;

Другой документ (указать) _____

Заявитель _____ М.П.

должность, Ф.И.О. и подпись

Дата _____

П р и л о ж е н и е 3

К Инструкции по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности

Форма Л-3

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 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. физического или наименование юридического лица

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

4. Лицензиат (лицензиаты) _____
Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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 (лицензиаты) _____
Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

4. Сублицензиат (сублицензиаты) _____
Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

Указать, если сублицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя _____

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны _____

6. Номер и дата регистрации сублицензионного договора _____

7. Адреса для переписки _____

8 . Приложения :

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 _____

