

**Об утверждении Инструкции по регистрации договоров об уступке
исключительного права на объекты промышленной собственности**

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года N 58-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2007 года за N 4648. 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 договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности.

2. Признать утратившим силу приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 10 августа 2001 года N 30 "Об утверждении Правил регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1679, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., N 15, ст. 569).

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
собственности Министерства юстиции
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 58-ОД

Инструкция по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 1000 , 1029 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), пунктом 6 статьи 11 Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года, пунктами 1, 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-I, 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-II, Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 22 апреля 1998 года N 220-I и детализирует процедуру регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности.

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

1) исключительное право - имущественное право патентообладателя на использование объекта промышленной собственности любым способом по своему усмотрению;

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

3) 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 на изобретение; свидетельства на товарный знак или знак обслуживания, на топологии интегральных микросхем;

4) договор уступки - договор об уступке охранного документа или исключительного права на объект промышленной собственности;

5) владелец охранного документа - сторона договора уступки, обладающая исключительными правами на охраняемый объект промышленной собственности, являющийся предметом договора;

6) правопреемник - сторона договора уступки, приобретающая исключительные права на объект промышленной собственности;

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

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

3. Договор уступки может заключаться в любое время в течение срока действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.

4. Уступка охранного документа или исключительного права оформляются только договором уступки. Договор уступки заключается в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

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

Договор уступки вступает в силу с даты его регистрации в уполномоченном органе.

6. 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 уступке исключительного права, в отношении которого з а к л ю ч а е т с я д о г о в о р ;

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

7. 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) введение потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с уступкой исключительных прав на товарный знак, знак о б с л у ж и в а н и я ;

3) непредставление своевременного ответа на запрос;

4) отсутствие в ответе всех необходимых сведений и документов.

2. Регистрация договора уступки исключительного права

8. Для регистрации договора уступки в экспертную организацию предоставляется :

Заявление по установленной форме согласно приложению 1 к настоящей И н с т р у к ц и и .

Заявление может относиться к одному договору уступки.

Заявление подается одной из сторон договора уступки, их наследниками или правопреемниками, либо представителем или патентным поверенным Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица с указанием должности.

При подаче заявления наследником или правопреемником к нему прилагается заверенная копия документа, подтверждающего право на наследство или п р а в о п р е е м с т в о .

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

9. К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора уступки в четырех экземплярах предметом, которого являются однородные объекты промышленной собственности, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, проставляется отпечаток печати и подписи уполномоченных на то лиц обеих сторон, либо заявителя. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан) уполномоченными представителями обеих с т о р о н .

Вместо подлинников договора уступки могут быть представлены

нотариально свидетельствованные копии договоров или нотариально свидетельствованная выписка из договора, отражающая факт передачи права;

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

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

4) документ, подтверждающий соответствующую оплату в установленном размере;

5) решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию его руководителем органа исполнения владельца.

Заявление представляется на государственном или русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Документы, предусмотренных пунктом 9 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;

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

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

11. 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 документа в прилагаемых к заявлению материалах договора, 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 их экспертиза по существу, в ходе которой проводится изучение материалов договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. В случае нарушения требований к оформлению документов или наличия оснований, указанных в пункте 6 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 11 настоящей Инструкции сроки проведения экспертизы по существу исчисляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящей Инструкции экспертная организация выносит заключение об отказе регистрации договора и направляет в уполномоченный орган заключение с указанием причин отказа.

13. Если в ходе проведения экспертизы требуется получение по отдельным вопросам заключений служб экспертной организации, то в этом случае указанные в пункте 11 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.

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

15. Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора уступки принимается уполномоченным органом.

16. 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 уступки комплект документов по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращается по адресу, указанному в заявлении.

17. Уполномоченный орган после подтверждения уплаты госпошлины за регистрацию договора уступки:

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

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

3) вносит сведения о договоре уступки в Реестр зарегистрированных договоров уступки;

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

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

18. Экспертная организация по зарегистрированным договорам уступки:

1) ежемесячно публикует в бюллетене сведения о зарегистрированных договорах уступки, в частности:

номер и дату регистрации договора;
наименования или Ф.И.О. сторон договора;
предмет договора;
срок действия договора;

территория действия договора.

3. Регистрация договоров об уступке права на получение охранного документа

19. Договор об уступке права на получение охранного документа, подлежит экспертизе, регистрации и вносится в Реестр зарегистрированных договоров.

Заявление о регистрации договора об уступке права на получение охранного документа подается по установленной форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора об уступке права на получение охранного документа 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, либо заявителя. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан)

уполномоченными представителями обеих сторон.

Вместо подлинников договора об уступке может быть представлены нотариально заверенные копии договоров;

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

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

4) документ, подтверждающий соответствующую оплату в установленном размере.

Заявление представляется на государственном или русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Документы, предусмотренные пунктом 9 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, нотариально свидетельствованный.

20. При оформлении и подачи заявления о регистрации договора об уступке права на получение охранного документа, а также к порядку экспертизы и регистрации договора об уступке права на получение охранного документа применяются положения, установленные пунктами 10-18 настоящей Инструкции.

4. Регистрация договоров о частичной уступке

21. Договор о частичной уступке исключительных прав на объект промышленной собственности подлежит экспертизе и регистрации.

Заявление о регистрации договора частичной уступки исключительных прав подается в экспертную организацию по установленной форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

22. К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора частичной уступки исключительных прав 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, либо заявителя. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан) уполномоченными представителями обеих сторон.

Вместо подлинников договора частичной уступки может быть представлены нотариально заверенные 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;
- 5) решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора о частичной уступке исключительных прав и предоставления полномочий по подписанию его руководителем органа исполнения владельца.

Заявление представляется на государственном или русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Документы, предусмотренных пунктом 9 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, нотариально свидетельствованный.

23. При оформлении и подачи заявления о регистрации договора частичной уступки исключительных прав на объект промышленной собственности, а также к порядку экспертизы и регистрации договора о частичной уступке исключительных прав на объект промышленной собственности, применяются положения, установленные пунктами 10-18 настоящей Инструкции.

5. Заключительные положения

24. Любое лицо вправе получить выписку из Реестра зарегистрированных договоров уступки, касающиеся сведений о зарегистрированном договоре уступки, открытых для публикации.

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

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

Приложение 1

к Инструкции по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности

Форма У-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 договора уступки

1. Прошу зарегистрировать уступку 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. Владелец (владельцы) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

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

5. Правопреемник (правопреемники) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

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

6. Патентный поверенный или иной представитель заявителя _____

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

7. Адреса 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
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 2

к Инструкции по регистрации договоров
об уступке исключительного права на
объекты промышленной собственности

Форма У-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 договора об уступке права
на получение охранного документа

1. Прошу зарегистрировать уступку права на получение охранного доку-
мента (номера заявок), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) заявки (заявок) _____

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

3. Владелец (владельцы) _____
Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

—

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

5. Правопреемник (правопреемники) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

—

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

6. Патентный поверенный или иной представитель заявителя _____

—

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

—

7. Адреса 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 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 договоров
об уступке исключительного права на
объекты промышленной собственности

Форма У-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 договора частичной уступки исключительных прав

1. Прошу зарегистрировать частичную уступку исключительных прав,
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. Передаваемый(е) класс(ы) МКТУ _____

4. Владелец (владельцы) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

—
—

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

5. Правопреемник (правопреемники) _____

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

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

—
—

