

Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака

Правила Комитета по патентам и товарным знакам Российской Федерации · от 26.09.1995 · Утратил силу

Правила Комитета по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 26.09.1995 г. 6/н
(Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации от 1996 г., № 2)

П Р А В И Л А

Комитета Российской Федерации по патентам
и товарным знакам
от 26 сентября 1995 г.

Утратили силу - Приказ Агентства
по патентам и товарным знакам
Российской Федерации
от 29.04.2003 г. N 64

Правила регистрации договоров об уступке товарного знака
и лицензионных договоров о предоставлении права
на использование товарного знака

Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации
13 октября 1995 г. Регистрационный N 960

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок регистрации договоров об уступке товарного знака, знака обслуживания и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, знака обслуживания (далее - договор) в соответствии со статьями 25-27 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) от 23.09.92 N 3520-I.

2. Регистрации в Роспатенте подлежат договоры, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания (далее - товарный знак), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр). Без этой регистрации договоры считаются недействительными.

3. Заявление о регистрации договора (далее - заявление) подается владельцем товарного знака в Российское агентство по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) по форме, приведенной в приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам*.

Заявление должно относиться к одному договору.

Заявление подписывается владельцем товарного знака. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

К заявлению прилагаются:

договор или выписка из него, заверенная в установленном порядке (в трех экземплярах);

документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора.

К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

Владелец товарного знака может назначить своего представителя на ведение дел по регистрации договора. В этом случае заявление может быть подписано представителем, а к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество.

4. Заявление рассматривается Федеральным институтом промышленной собственности, подведомственным Роспатенту, в течение 2 месяцев с даты его поступления в Роспатент. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям, установленным в пункте 3 настоящих Правил, а также устанавливается соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона и действующему законодательству.

5. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона проверяется:

- является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование (лицензиар), владельцем товарного знака, в отношении которого заключен договор;
- указано ли юридическое или физическое лицо, которому уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование (лицензиат);
- указан ли предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);
- определен ли вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);
- определен ли объем передаваемых прав (вид лицензии, территория и срок ее действия; товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия).

Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 25 Закона).

Лицензионный договор должен содержать условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 26 Закона).

6. В случае нарушения требований к заявлению и прилагаемым к нему документам, установленных в пункте 3 настоящих Правил, или

выявления обстоятельств, препятствующих регистрации договора, указанных в абзацах седьмом и восьмом пункта 5 настоящих Правил, Федеральный институт промышленной собственности направляет запрос лицу, подавшему заявление, с предложением в течение 2 месяцев с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и/или внести соответствующие изменения и дополнения. При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 4 настоящих Правил, исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов Роспатент:

- принимает решение об отказе в регистрации договора;
- направляет решение об отказе в регистрации с приложением ранее представленных материалов, кроме заявления, по адресу, указанному в заявлении.

(Абзац в редакции Приказа Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 27.07.98 г. N 145)

7. При соответствии представленных материалов требованиям, установленным в пунктах 3 и 5 настоящих Правил, Роспатент:

- принимает решение о регистрации договора;
- проставляет на всех представленных экземплярах договора отметку о его регистрации с указанием даты принятия решения о регистрации (далее - дата регистрации договора);
- делает отметку об уступке товарного знака или о предоставлении лицензии в свидетельстве (если оно приложено к заявлению);
- оформляет на имя лица, которому уступлен товарный знак, новое свидетельство с указанием в нем товаров, в отношении которых зарегистрирован договор об уступке (если уступка произведена для части товаров);
- направляет в адреса сторон договора решение о регистрации договора с приложением экземпляра договора, имеющего отметку о регистрации, и в соответствующих случаях свидетельства с отметкой об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

Абзац. (Исключен - Приказ Агентства по патентам и товарным знакам Российской Федерации от 27.07.98 г. N 145)

Один экземпляр зарегистрированного договора хранится во Роспатент и является контрольным экземпляром.

8. Подлежат регистрации в Роспатенте изменения лицензионного договора, в частности, в отношении:

- определения сторон;
- предмета договора;
- вида передачи товарного знака;
- объема передаваемых прав.

Не зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами изменения считаются недействительными.

9. Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается владельцем товарного знака во Роспатент по форме, приведенной в приложении 3 к

настоящим Правилам.

К заявлению прилагаются:

документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений (в трех экземплярах);

документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор.

В случае если изменения касаются определения сторон договора Федеральный институт промышленной собственности, при наличии обоснованных сомнений в правильности и/или достоверности представленных сведений, вправе запросить необходимые документы.

К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи о регистрации внесения изменений в договор.

10. При рассмотрении заявления о регистрации внесения изменений в зарегистрированный лицензионный договор соответственно применяются положения пунктов 4-7 настоящих Правил.

11. Сведения о зарегистрированных договорах и о зарегистрированных изменениях вносятся в регистрацию соответствующего товарного знака в Реестре и публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

12. Зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами договоры, а также внесенные в них изменения вступают в силу с даты их регистрации.

13. Настоящие Правила вступают в силу по истечении одного месяца с даты их официального опубликования.

Приложение 1

Роспатент

121858, Москва,

Бережковская наб., д. 30, к. 1

от владельца товарного знака
(наименование организации
или Ф.И.О. физического лица)

адрес _____

телефон _____

свидетельство на товарный

знак N _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать договор об уступке товарного знака по свидетельству N _____ в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг (в отношении следующих товаров и услуг, указанных в свидетельстве: _____)
организации _____
(полное наименование, адрес, телефон)

(физическому лицу _____)

(Ф.И.О., адрес, телефон)

Приложение: 1) договор на _____ л. в 3 экз.;

2) документ об уплате пошлины за регистрацию договора

Владелец товарного знака Дата, подпись, печать

(руководитель организации) Дата, подпись

(физическое лицо)

Приложение 2

Роспатент

121858, Москва,

Бережковская наб., д. 30, к. 1

от владельца товарного знака

(наименование организации
или Ф.И.О. физического лица)

адрес _____

телефон _____

свидетельство на товарный

знак N _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать лицензионный договор об использовании

товарного знака по свидетельству N _____ в отношении

всех указанных в свидетельстве товаров и услуг (в отношении

следующих товаров и услуг, указанных в свидетельстве: _____

_____)

организации _____

(полное наименование, адрес, телефон)

Приложение: 1) договор на _____ л. в 3 экз.;

2) документ об уплате пошлины за регистрацию договора.

Владелец товарного знака Дата, подпись, печать

(руководитель организации) Дата, подпись

(физическое лицо)

Приложение 3

Роспатент

121858, Москва,

Бережковская наб., д. 30, к. 1

от лицензиара

(наименование организации)

или Ф.И.О. физического лица)

адрес _____

телефон _____

свидетельство на товарный

знак N _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать изменения к лицензионному договору,
зарегистрированному во Роспатент _____ N _____

Приложение: 1) документ, подтверждающий соглашение сторон
договора о внесении изменений;

2) документ об уплате пошлины за регистрацию
внесения изменений

Лицензиар Дата, подпись, печать

(руководитель организации) Дата, подпись

(физическое лицо)

(физическое лицо) Дата, подпись