

Утвержден Распоряжением
Министерства экономического
развития и торговли Республики
Таджикистан от «06» января 2020
г. №01

ПРАВИЛА

регистрации договора об уступке исключительных прав на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение правом на товарный знак

020. 120. 060.

1. Правила регистрации договора об уступке исключительных прав на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение правом на товарный знак (далее - Правила) разработан в соответствии со статьей 32 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», предусматривает государственную регистрацию договора об уступке исключительного право на товарный знак, лицензионный договор об использование товарного знака и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение правом на товарный знак.

2. В настоящем Правиле используются следующие понятия:

- Патентное ведомство - Государственное учреждение «Национальный патентно-информационный центр» Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

- заявитель - юридическое или физическое лицо, подавшее заявлению;

- патентный поверенный - гражданин Республики Таджикистан, которому в соответствие с законодательством Республики Таджикистан предоставлено право на представление физических и юридических лиц перед компетентными органами;

- товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг физических или юридических лиц;

- правообладатель товарного знака - физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак;

- договор об уступке исключительных прав на товарный знак - это договор, по которому обладатель исключительного права на товарный знак производит отчуждение принадлежащего ему исключительного права другому лицу;

- лицензионное договор - это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на согласованных договором условиях, а лицензиат обязуется за это уплатить вознаграждение;

- коммерческая концессия - по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

3. Договор об уступки исключительных прав на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение правом на товарный знак регистрируется в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Реестр) в Патентном ведомстве. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

4. Заявление о регистрации договора (далее - заявление) подается правообладателем товарного знака или правопреемником (лицензиатом) (далее правообладатель) в Патентное ведомство по форме, приведенной в приложениях 1 и 2 к настоящему Правилу.

5. Заявление должно относиться к одному договору. Заявление подписывается правообладателем товарного знака. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

6. К заявлению прилагаются:

- договор или выписка из него (в трех экземплярах);
- оригинал свидетельства на товарный знак в случае уступки товарного знака;
- документ, подтверждающий уплату за регистрацию договора.

7. Правообладатель 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.

8. В соответствии статьи 11 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», заявление можно подать через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на государственном языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на государственном языке.

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

11. Заявление рассматривается в течение одного месяца с даты, его поступления в Патентном ведомстве. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и пунктом 4 настоящего Правила.

12. При регистрации договора об уступке исключительного права на товарный знак и лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака проверяется:

- является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование (лицензиар), правообладателем 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 уступки товарного знака (уступка или лицензия);

- определен ли объем уступаемых прав (вид лицензии, территория и срок ее действия);

- определен ли товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия.

13. Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя. 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.

14. В случае нарушения заявителем требований установленных в пунктах 4, 5 и 6 настоящего Правила Патентное ведомство направляет запрос заявителю, с предложением в течение одного месяца с даты его получения представить отсутствующие или исправленные документы и/или внести соответствующие изменения и дополнения. В этом случае срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 11 настоящего Правила исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

15. В случае не предоставления в указанный срок запрашиваемых документов ранее представленные материалы, кроме заявления, с решением об отказе в регистрации возвращаются по адресу, указанному в заявлении.

16. При соответствии предоставленных материалов требованиям, установленным в пунктах 4 - 6 настоящего Правила, Патентное ведомство принимает решение:

- о регистрации договора;

- проставляет на всех представленных экземплярах договора отметку о его регистрации с указанием даты принятия решения о регистрации;

- делает отметку об уступке товарного знака или о предоставлении лицензии в свидетельства (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;

- направляет в адреса сторон договора решение о регистрации договора с приложением экземпляра договора, имеющего отметку о регистрации, и свидетельства об уступке товарного знака или предоставления лицензии.

- свидетельствам выдаваемым Патентным ведомством правопреемнику и или лицензиату вставляются указательные знаки - буквами «А» и «Б».

17. Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора подписывается Руководителем Патентного ведомстве. Один экземпляр зарегистрированного договора хранится в Патентном ведомстве и является контрольным экземпляром.

18. Подлежат регистрации в Патентном ведомстве изменения лицензионные договора, в частности, в отношении:

- определения сторон;
- предмета договора;
- вид и объем передаваемых прав товарного знака.

19. Заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается правообладателем товарного знака в Патентное ведомство по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Правилу.

20. К заявлению прилагаются:

- документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений (в трех экземплярах);
- документ, подтверждающий уплату процедурной платы за внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор.

21. В случае если эти изменения касаются определения сторон договора, Патентное ведомство, при наличии обоснованных сомнений в правильности и достоверности представленных сведений, вправе запросить необходимые документы.

22. К заявлению может быть приложено Свидетельство на товарный знак для внесения в него записи о регистрации внесения изменений в договор.

23. В Государственном реестре выносятся сведения по зарегистрированным договорам и измененным зарегистрированным договорам, а также выносятся сведения об изменениях зарегистрированного соответствующего товарного знака и в официальном бюллетене «Навиди патенти» Патентного ведомства публикуются сведения о них.