

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

**ПРИКАЗ
от 29 апреля 2003 г. N 64**

**О ПРАВИЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ
О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ,
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК,
ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ ТОПОЛОГИЮ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ И ПРАВА НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И БАЗУ ДАННЫХ**

(в ред. Приказа Роспатента от 11.12.2003 N 163)

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 Положения о Российском агентстве по патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. N 1203 "О Российском агентстве по патентам и товарным знакам и подведомственных ему организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4541), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных.

2. Считать утратившими силу:

- Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденные Приказом Роспатента от 21 апреля 1995 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 мая 1995 г., N 853;

- Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденные председателем Роспатента 26 сентября 1995 года и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 октября 1995 г., N 960, с изменениями, внесенными Приказом Роспатента от 27 июля 1998 г. N 145, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 августа 1998 г., N 1594;

- Правила регистрации договоров на программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем, утвержденные Приказом Роспатента от 31 декабря 1998 г. N 245, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 1999 г., N 1703.

Генеральный директор
А.Д.КОРЧАГИН

**ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ,
ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ
ТОПОЛОГИЮ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ И ПРАВА НА ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОГРАММУ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И БАЗУ ДАННЫХ**

(в ред. Приказа Роспатента от 11.12.2003 N 163)

Глава I. Общие положения

1. Настоящие Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания (далее - товарный знак), зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (далее - Правила) устанавливают порядок регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности:

- договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированных соответственно в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации;

- договоров о передаче исключительного права на товарный знак и лицензионных договоров на использование товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, или охраняемых без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации товарных знаков;

- договоров о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы (далее - ТИМС), зарегистрированную в Реестре ТИМС, и договоров о передаче права на использование охраняемой ТИМС;

- договоров о полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин (далее - программа для ЭВМ) и базу данных (далее - БД), зарегистрированных, соответственно, в Реестре программ для ЭВМ и Реестре БД;

- договоров коммерческой концессии (субконцессии) на использование товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или охраняемых без регистрации в Российской Федерации в силу международных договоров, а также объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством (далее - договор коммерческой концессии (субконцессии)), как предусмотрено статьей 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).

2. В соответствии со статьями 10 и 13 Патентного закона Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), статьей 27 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями), статьей 9 Закона Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (с изменениями и дополнениями) подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считаются недействительными:

- договор о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- лицензионный договор на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца;

- договор о передаче исключительного права на охраняемый в Российской Федерации товарный знак (договор об уступке товарного знака);
- лицензионный договор на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака;

- договор о передаче исключительного права на зарегистрированную ТИМС.

3. В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (с изменениями и дополнениями) и статьей 9 Закона Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (с изменениями и дополнениями) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы по соглашению сторон:

- договор о полной или частичной передаче исключительного права на программу для ЭВМ и БД;

- договор о передаче права на использование охраняемой ТИМС.

4. Согласно статье 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) договор коммерческой концессии (субконцессии) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

5. Зарегистрированный лицензионный договор на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, товарного знака и охраняемых в Российской Федерации товарных знаков (далее - лицензионный договор), договор коммерческой концессии (субконцессии), договор о передаче права на использование охраняемой ТИМС, договор о частичной передаче исключительного права на программу для ЭВМ и БД могут быть изменены или расторгнуты в соответствии с положениями главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы:

- изменения, касающиеся существенных условий договора;

- досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.

6. Для регистрации договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности должны быть представлены следующие документы:

- заявление о регистрации договора, относящееся к одному договору, с указанием адреса для переписки;

- договор, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы и в них не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных исправлений, или выписка из договора, содержащая его существенные условия и заверенная в установленном порядке, в трех экземплярах (далее - договор);

- документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора или регистрационного сбора в установленном размере;

- документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае необходимости);

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;

- иные документы, предусмотренные пунктами 20, 25, 31, 35 настоящих Правил (в случае необходимости).

7. Для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор, или расторжения договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности должны быть представлены следующие документы:

- заявление о регистрации изменений, внесенных в один зарегистрированный договор, или расторжения одного зарегистрированного договора с указанием адреса для переписки;

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

- документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере;

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
- иные документы, предусмотренные пунктами 20, 25, 31, 35 настоящих Правил (в случае необходимости).

8. В случае досрочного расторжения договора, заключенного с указанием срока его действия, или расторжения договора, заключенного без указания срока его действия, в одностороннем порядке в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявление, которое оформляется и подписывается в соответствии с требованиями и условиями, установленными пунктами 11 и 13 настоящих Правил. К заявлению о расторжении договора прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в размере, установленном для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор.

К порядку подачи и рассмотрения такого заявления применяются положения пунктов 9, 10, 14 - 18, 20, 35 настоящих Правил.

9. Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности договор, осуществляется правообладателем (патентообладателем) или в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил лицом, которому передается право по договору, самостоятельно или через представителя, полномочия которого удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - патентный поверенный).

10. В случае подачи заявления через патентного поверенного сведения о предоставлении ему соответствующих полномочий могут быть приведены в заявлении о регистрации договора или заявлении о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор.

Доверенность, выдаваемая на имя патентного поверенного, или ее копия, которая может быть подписана лицом, выдавшим доверенность, с указанием, что копия соответствует оригиналу, представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по желанию патентного поверенного.

В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности сведений о наличии у патентного поверенного соответствующих полномочий, их действительности и т.д. доверенность представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по его запросу.

В случае представления доверенность или ее копия приобщается к заявлению о регистрации договора или заявлению о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор.

11. Заявление представляется на русском или другом языке. В заявлении, представленном на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны и на другом языке для целей публикации сведений в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на другом языке.

Если заявление представляется на другом языке, к нему прилагается его перевод на русский язык, который подписывается лицом, представившим перевод.

Заявление, представленное на другом языке, считается представленным на дату его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если его перевод поступил не позднее двух месяцев с даты направления по адресу для переписки уведомления о необходимости выполнения данного требования, в противном случае заявление считается представленным на дату поступления его перевода.

12. Прилагаемые к заявлению документы могут быть представлены на русском или другом языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, представившим перевод.

13. Заявление о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, подписывается лицом, которому предоставлено право подачи такого заявления в соответствии с пунктами 20, 25, 31, 35 настоящих Правил, с указанием даты подписания.

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

Если дата подписания не указана, то таковой считается дата, на которую заявление о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, получено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

14. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляются почтой. Заявление и прилагаемые к нему документы могут представляться по факсу с последующим представлением их оригиналов с соблюдением нижеуказанных требований.

Оригиналы заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу.

При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ, переданный по факсу, считается непоступившим.

Если какой-то документ или его часть, поступившие по факсу, не читаемы или часть документа не получена, соответствующий документ или его часть считаются поступившими на дату поступления оригиналов.

15. В двухмесячный срок со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и их соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, а также положениям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности.

16. В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требований к документам, представленным на регистрацию договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, установленных настоящими Правилами, а также положений законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности отсутствующие и/или исправленные документы (включая документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере) и/или внести соответствующие изменения и дополнения в представленный договор или соглашение о внесении изменений в зарегистрированный договор в течение двух месяцев с даты получения запроса.

При этом срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 15 настоящих Правил, исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

17. Регистрация договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, не производится, если в установленный срок запрашиваемые документы не представлены без уважительных причин, а также, если в соответствии с данными соответствующего Государственного реестра Российской Федерации прекращено действие правовой охраны изобретения, промышленного образца, полезной модели, товарного знака. При этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет лицу, подавшему заявление, уведомление об отказе в регистрации договора, содержащее основания для отказа, и возвращает представленные документы, за исключением заявления.

18. При положительном результате проверки в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет в адреса сторон договора или по адресу для переписки, указанному в заявлении:

- уведомление о регистрации договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор;
- экземпляр соответствующего договора или документа, подтверждающего соглашение сторон о внесении изменений в зарегистрированный договор, с отметкой о регистрации, содержащей дату регистрации и регистрационный номер;
- патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или свидетельства на полезные модели (далее - патенты), свидетельства на товарные знаки, свидетельства об официальной регистрации ТИМС, свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ, свидетельства об официальной регистрации БД с внесенной записью о передаче исключительного права, соответственно, на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, ТИМС, программу для ЭВМ или БД или предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака.

Один экземпляр зарегистрированного договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор, хранится в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и является контрольным экземпляром.

19. Вступившее в законную силу решение суда о расторжении, о продлении срока действия или об изменениях, затрагивающих существенные условия зарегистрированного договора, должно быть доведено сторонами или стороной по договору до сведения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Глава II. Особенности регистрации договора о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, лицензионного (сублицензионного) договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца

20. Заявление о регистрации договора о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец или лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца и заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подаются патентообладателем или его представителем согласно соответствующему образцу, приведенному в приложениях 1, 2 или 3 к настоящим Правилам.

Заявление о регистрации договора о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец или лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

К заявлению о регистрации договора о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец или лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца прилагаются:

- патент;
- краткое описание объекта лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца (в случае заинтересованности патентообладателя в распространении информации о предмете соответствующего лицензионного договора).

Для регистрации договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых в

соответствии с пунктом 3 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) был освобожден заявитель (патентообладатель), являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение.

В случае расторжения лицензионного договора или если изменение, внесенное в зарегистрированный лицензионный договор, касается определения сторон договора, к заявлению о регистрации такого изменения или расторжения прилагается патент.

21. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора о передаче исключительного права (уступке патента) или лицензионного договора на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца положениям Патентного закона Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

- определению сторон договора;
- предмету договора (номер патента, в отношении которого заключен договор);
- виду передачи права;
- объему передаваемых прав по лицензионному договору;
- обязанности лицензиата вносить лицензиару обусловленные лицензионным договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным договором.

22. Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть зарегистрирован сублицензионный договор, если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре.

При регистрации сублицензионного договора применяются положения настоящих Правил о регистрации лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца.

23. Сведения о зарегистрированном договоре о передаче исключительного права (уступке патента), лицензионном договоре на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся, соответственно, в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

В соответствующем официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикуются следующие сведения:

- дата и номер регистрации договора;
- определение сторон договора;
- предмет договора;
- объем передаваемых прав.

24. Регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности договоров о передаче исключительного права на секретное изобретение и лицензионных договоров на использование запатентованного секретного изобретения в соответствии со статьей 30.6 Патентного закона Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне и настоящими Правилами, с учетом особенностей правовой охраны и использования секретных изобретений, установленных в разделе VI.1 Патентного закона.

Заявление о регистрации договора о передаче исключительного права на секретное изобретение (уступке патента) и лицензионного договора на использование секретного изобретения, о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, о досрочном расторжении договора, заключенного с указанием срока его действия или без указания срока его действия, о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке подается с соблюдением законодательства о государственной тайне. Заявление должно относиться к одному договору. В заявлении должны быть указаны адреса для открытой и секретной переписки.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости может запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для ведения секретной переписки, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

К заявлению о регистрации договора о передаче исключительного права на секретное изобретение (уступке патента) и лицензионного договора на использование секретного изобретения не требуется приложения документов, указанных в абзацах 5 и 6 пункта 20 настоящих Правил.

Заявление и прилагаемые к нему документы, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с использованием специальной связи и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Если документы, направленные в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, содержат сведения, составляющие государственную тайну, то такие документы направляются с использованием специальной связи, о чем лицо, подавшее заявление и прилагаемые к нему документы, уведомляется по адресу для открытой переписки.

Регистрационный номер и дата регистрации договора, сведения о зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и о расторжении лицензионного договора вносятся в Реестр и в патент.

Сведения о зарегистрированных договорах о передаче исключительного права на секретное изобретение (уступке патента) и лицензионных договорах на использование секретного изобретения не публикуются.

(п. 24 в ред. Приказа Роспатента от 11.12.2003 N 163)

Глава III. Особенности регистрации договоров о передаче исключительного права на товарный знак (договоров об уступке товарных знаков) и лицензионных (сублицензионных) договоров о предоставлении права на использование товарного знака

25. Заявление подается правообладателем, лицом, которому передается право по договору, или патентным поверенным, как предусмотрено пунктом 2 статьи 8 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями), согласно соответствующему образцу, приведенному в приложениях 4, 5 или 6 к настоящим Правилам.

К заявлению может прилагаться свидетельство (свидетельства) на товарный знак.

26. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями) проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

- определению сторон договора;
- предмету договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.);
- виду передачи права;
- объему передаваемых прав по лицензионному договору;
- условию о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

При установлении соответствия представленного на регистрацию лицензионного договора положениям Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями) объем передаваемых прав по лицензионному договору определяется исходя из содержания условий договора.

27. Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями) уступка

может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
- официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
- официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
- обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;
- обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

- части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
- товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

28. В случае передачи исключительного права на товарный знак в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями) в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности оформляет на имя лица, которому уступлен товарный знак, новое свидетельство на товарный знак с указанием в нем товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован договор об уступке товарного знака, и направляет его в адрес упомянутого лица вместе с документами, указанными в пункте 18 настоящих Правил.

29. Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть зарегистрирован сублицензионный договор, если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре.

При регистрации сублицензионного договора применяются положения настоящих Правил, установленные для регистрации лицензионного договора.

30. Сведения о зарегистрированном договоре о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака), лицензионном договоре на использование товарного знака, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности незамедлительно после внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, публикуются следующие сведения:

- дата и номер регистрации договора;
- определение сторон договора;
- предмет договора;
- объем передаваемых прав.

Глава IV. Особенности регистрации договоров о полной или частичной передаче исключительного права на программы для ЭВМ, БД, договоров о передаче исключительного права на ТИМС и договоров о передаче права на использование ТИМС

31. Заявление подается правообладателем или его представителем согласно соответствующему образцу, приведенному в приложениях 7, 8, 9 или 10 к настоящим Правилам.

Заявление о регистрации договора о полной или частичной передаче исключительного права на программу ЭВМ, БД или договора о передаче права на использование ТИМС, если соглашение сторон о регистрации договора не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе, подписывают правообладатель и лицо, которому передается право по договору.

При регистрации договора о передаче исключительного права на зарегистрированную ТИМС, договора о полной передаче исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или БД дополнительно к документам, указанным в пункте 6 настоящих Правил, к заявлению должны прилагаться все экземпляры свидетельств об официальной регистрации программы для ЭВМ, БД или ТИМС.

32. В представленном на регистрацию договоре о полной или частичной передаче исключительного права на программы для ЭВМ и БД проверяется факт наличия в договоре условий в соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" (с изменениями и дополнениями).

33. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора о передаче исключительного права на ТИМС или права на использование охраняемой ТИМС положениям Закона Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (с изменениями и дополнениями) проверяется факт наличия в договоре положений, относящихся к:

- объему и способам использования;
- порядку выплаты и размеру вознаграждения;
- сроку действия договора.

34. Сведения об изменении правообладателя на основе зарегистрированного договора о передаче исключительного права на зарегистрированную ТИМС, договора о полной передаче исключительного права на зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности программы для ЭВМ или БД вносятся, соответственно, в Реестр ТИМС, Реестр программ для ЭВМ, Реестр БД.

В соответствующем официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикуются следующие сведения, относящиеся к регистрации договора о передаче исключительного права на зарегистрированную ТИМС, договора о полной передаче исключительного права на зарегистрированную в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности программу для ЭВМ или БД:

- дата и номер регистрации договора;
- определение сторон.

Глава V. Особенности регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)

35. Согласно статье 1031 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) правообладатель обязан обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное.

Заявление подается патентообладателем или его представителем согласно соответствующему образцу, приведенному в приложении 11 или 12 к настоящим Правилам. Если по договору коммерческой концессии предоставляется право на использование товарного знака, то заявление подается правообладателем или лицом, которому передается право по договору, или патентным поверенным.

К заявлению прилагается патент.

В случае расторжения договора коммерческой концессии или если изменение, внесенное в зарегистрированный договор коммерческой концессии, касается определения сторон этого договора, к заявлению прилагается патент.

Для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор коммерческой концессии, или досрочного расторжения договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока его действия, или расторжения договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока его действия, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности должны быть представлены два экземпляра договора коммерческой концессии с отметкой о регистрации. На представленных экземплярах договора коммерческой концессии, изменений, внесенных в договор коммерческой концессии, соглашения о расторжении договора коммерческой концессии, а также на экземпляре договора коммерческой концессии, хранящегося в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проставляется отметка о регистрации, содержащая дату и номер регистрации. Два экземпляра договора коммерческой концессии, изменений, внесенных в договор коммерческой концессии, соглашения о расторжении договора коммерческой концессии направляются вместе с документами, указанными в пункте 18 настоящих Правил.

36. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности, проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

- определению сторон договора;
- предмету договора (номер патента, свидетельства на товарный знак или номер международной регистрации и т.д., в отношении которого заключен договор);
- объему предоставляемых исключительных прав (в частности, установлен ли минимальный и (или) максимальный объем использования, территория использования исключительных прав применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и срок действия договора, если договор заключен на срок).

37. Согласно статье 1032 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) в договоре должно содержаться условие о том, что пользователь обязан обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем, и о том, что правообладатель будет контролировать выполнение этого условия.

38. Согласно статье 1029 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использовать объекты, охраняемые в соответствии с патентным законодательством, или охраняемые в Российской Федерации товарные знаки на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре.

При регистрации договора коммерческой субконцессии применяются положения настоящих Правил о регистрации коммерческой концессии.

39. Сведения о зарегистрированных договорах коммерческой концессии и зарегистрированных изменениях, внесенных в зарегистрированный договор

коммерческой концессии, вносятся, соответственно, в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствующем официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикуются следующие сведения:

- дата и номер регистрации договора;
- определение сторон договора;
- предмет договора;
- объем передаваемых прав.