

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Апрель 2018

Как получить права на использование товарного знака по лицензии?



Каморгина Инна

Юрист, Патентный
поверенный РК

В соответствии с действующим казахстанским законодательством только владелец товарного знака обладает исключительным правом на свой, должным образом зарегистрированный, товарный знак. Исключительное право – это право использовать свой товарный знак любым способом и по своему усмотрению, а также запрещать другим использовать свой товарный знак.

Однако, заинтересованное лицо, у которого нет своего товарного знака, может, на законных основаниях, получить право пользоваться чужим товарным знаком и единственным законным способом это сделать является заключение лицензионного соглашения. Так обычно поступают дочерние компании, официальные дистрибьюторы, импортеры. Во многих случаях вместо лицензионного соглашения помогут в бизнесе и другие договоры – дистрибьюторские или дилерские, они не передают права пользоваться товарным знаком.

Лицензионное соглашение на использование товарного знака обязательно должно быть зарегистрировано в Министерстве юстиции РК, иначе такое соглашение будет недействительным.

Что для этого требуется?

Для начала, нужно убедиться, что товарный знак действительно зарегистрирован на территории Казахстана или охраняется здесь в силу международных договоров.

Иногда, дистрибьюторы и импортеры в Казахстане сами регистрируют товарный знак, который принадлежит законному владельцу и их партнеру, на свое имя. Такое случается, если, по каким-либо причинам, владелец не успел, не счел нужным получить охрану на свой товарный знак в Казахстане. Однако, регистрация товарного знака на дистрибьютора или импортера не разрешена Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 1983 года и, если такое все-же случается, то по заявлению законного владельца обозначения эта регистрация может быть отменена.

Второе, владелец товарного знака (лицензиар) и заинтересованное лицо (лицензиат) заключают лицензионное соглашение. Здесь есть свои особенности:

Лицензионное соглашение на использование товарного знака должно содержать обязательное условие о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия.

С целью определения правильного налогообложения, будет более целесообразным указать, что лицензионное соглашение является возмездным, то есть, лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение за использование его товарного знака, например, в виде роялти.

Лицензионное соглашение вступает в силу с даты его регистрации в уполномоченном органе, поэтому уплата роялти может осуществляться только с этой даты.

Материалы на регистрацию лицензионного соглашения должны быть поданы в ведомство не позднее шестимесячного срока с даты подписания соглашения.

Другие условия использования лицензиатом товарных знаков лицензиара опциональны, хотя существуют еще некоторые обязательные требования по оформлению документов.

Стандартное простое лицензионное соглашение на использование товарного знака можно найти на сайте патентного ведомства kazpatent.kz

Третье, направляем материалы лицензионного соглашения на регистрацию в ведомство.

Для этого понадобится:

1. Заполнить соответствующее заявление установленной формы.
2. Оформленные определенным образом экземпляры лицензионного соглашения - оригиналы или нотариально заверенные копии на казахском и русском языках.
3. Доверенности от сторон лицензионного соглашения, если заявление подается через патентного поверенного.
4. Подтверждение оплаты государственной пошлины и оплаты услуг ведомства.

Если лицензия предоставляется казахстанским владельцем товарного знака, то кроме соглашения предоставляется также решение органов управления лицензиара по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора. Рассмотрение обычно занимает около двух месяцев.

Здесь можно также отметить, что право использования товарного знака может быть передано лицензиатом другому лицу (сублицензиату), если это будет разрешено в лицензионном договоре, а сублицензиат, в свою очередь, может передать данное право субсублицензиату. Количество участников данной цепочки законом не ограничивается.

В случае положительного исхода дела соглашение регистрируется, на титульном листе проставляется штамп с регистрационным номером и датой. Зарегистрированное соглашение вносится в Реестр договоров о распоряжении исключительными правами на товарные знаки и объекты

промышленной собственности. Данный Реестр в электронном виде представлен на сайте патентного ведомства.

Два экземпляра лицензионного соглашения остаются в Министерстве Юстиции и в патентном ведомстве, а два экземпляра направляются на адрес, указанный в заявлении о регистрации, по одному для обеих сторон лицензионного соглашения.

Хотели бы обратить ваше внимание на то, что все изменения и дополнения к лицензионным соглашениям должны быть также отражены в письменной форме и так же зарегистрированы в Министерстве юстиции РК.

[Каморгина Инна - журнал "Капитал", апрель, 2018](#)