

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2016, поданное от имени НОВАРТИС АГ, Швейцария (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2016725149 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака по заявке, поданной 12.07.2016, заявлено словесное обозначение «KOSTAROX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении проверки поступления пошлин за регистрацию заявки №2016725149 и принятие решения по результатам формальной экспертизы, предусмотренных пунктом 7 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение; полезную модель, промышленный образец, государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (далее – Положение о пошлинах) Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в адрес для переписки, указанный в материалах заявки №2016725149, было направлено уведомление от 22.07.2016 о начислении соответствующих пошлин.

Поскольку данные пошлины не были уплачены заявителем в установленные сроки, Роспатентом 24.10.2016 было принято решение о признании заявки №2016725149 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 30.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что несвоевременная уплата пошлин за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы явилась результатом технической ошибки, допущенной при ведении делопроизводства по рассматриваемой заявке не по вине заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.10.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2016725149 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее соответственно – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам, с государственной регистрацией залога этих прав и предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по договору, взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

Согласно подпункту 1 пункта 71 Регламента административная процедура проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы заявки включает административное действие по проверке уплаты пошлин:

- за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам;
- за регистрацию заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, и принятие решения по результатам формальной экспертизы;

Согласно пункту 72 Регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 71 Регламента, состоит в проверке факта уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах.

Проверка проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Федеральным казначейством. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС), в документах заявки и в копии документа, подтверждающего уплату пошлин, если таковая представлена заявителем по собственной инициативе.

Согласно пункту 73 Регламента в случае если по результатам проверки уплаты пошлины в соответствии с пунктом 72 настоящего Регламента уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 79 Регламента по результатам административной процедуры готовится заключение к решению о признании заявки отозванной при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) пошлины не уплачены в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;
- 2) запрашиваемые в соответствии с пунктом 79 настоящего Регламента дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, или

ходатайство о продлении срока их представления не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Анализ материалов дела показал следующее.

При проведении проверки поступления пошлин за регистрацию заявки №2016725149 и принятие решения по результатам формальной экспертизы, предусмотренных пунктом 7 Положения о пошлинах, ФИПС в адрес для переписки, указанный в материалах заявки №2016725149, было направлено уведомление от 22.07.2016 о начислении соответствующих пошлин.

Поскольку данные пошлины не были уплачены заявителем в установленные сроки, Роспатентом 24.10.2016 было принято решение о признании заявки №2016725149 отозванной.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2016 в режиме системы видеоконференц-связи, представителем заявителя были озвучены пояснения к представленному возражению, а именно им было указано, что неуплата пошлин, предусмотренных пунктом 7 Положения о пошлинах, произошла вследствие технической ошибки при ведении делопроизводства по рассматриваемой заявке сотрудником представителя заявителя, в чем сам заявитель виноват не был.

Касательно данного пояснения необходимо отметить, что проблемы, связанные с некачественно выполненной работой представителя заявителя, не являются объективными и уважительными причинами для неуплаты в установленные сроки пошлин за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, поскольку все юридически-значимые действия, осуществляемые представителем в рамках полномочий, основанных на выданной ему доверенности, непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности доверителя.

Таким образом, основания для возобновления делопроизводства по заявке №2016725149 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2016.**