


**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, рассмотрела поступившее 28.11.2017 возражение, поданное Воробьевой Евгенией Алексеевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки № 2017733390 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке № 2017733390 подано 16.08.2017 на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «**Мама будет ругать**», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на трех строках.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности было установлено, что пошлина, предусмотренная подпунктом 2.4 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (далее – Положение о пошлинах), не поступила.

В связи с этим в указанный заявителем адрес для переписки было направлено уведомление формальной экспертизы от 01.09.2017, в котором заявителю было предложено в течение двух месяцев с даты направления указанного уведомления уплатить пошлину за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 11500.00 руб. или, если уплата пошлины была произведена ранее, представить уточненные идентификаторы плательщика и назначение платежа.

Указанная пошлина в установленном размере не поступила на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета в двухмесячный срок со дня направления уведомления формальной экспертизы.

Заявителем была уплачена пошлина в размере 8050.00 руб. по платежному поручению №606 от 01.11.2017, что не соответствует установленному размеру пошлины для одного класса МКТУ, в связи с чем Роспатентом было принято решение от 22.11.2017 о признании отозванной заявки № 2017733390 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

В возражении, поступившем в Роспатент 28.11.2017, заявителем выражено несогласие с указанным решением и приведены следующие доводы.

Государственная пошлина заявителем была оплачена в размере 8050.00 руб., поскольку он посчитал, что при оплате пошлины после 06.10.2017 применяется Положение о пошлинах с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 №1151 (далее – Положение о пошлинах с изменениями), в пункте 7 которого указано, что размер пошлин подпунктов 2.1-2.27

уменьшается на 30% при обращении в уполномоченный орган за осуществлением юридически значимых действий в электронной форме. Заявитель обращает внимание, что был недостаточно информирован о том, что вступление в силу изменений в Положение о пошлинах не влияет на порядок уплаты пошлин согласно запросам экспертизы, полученным до 06.10.2017г. даже в случае, если фактически их оплата совершена после 06.10.2017. После оплаты пошлины заявитель не получал никаких уведомлений или запросов о том, что пошлина оплачена в неправильном размере, а получил сразу решение о признании заявки отозванной. В настоящее время государственная пошлина за проведение экспертизы по существу доплачена в размере 3450 рублей и приложена к данному возражению.

На основании изложенного заявитель просит возобновить делопроизводство по заявке №2017733390.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.11.2017) принятия решения о признании отозванной заявки № 2017733390 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс, 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 июля 2015г. №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015г. №482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за №38572 (далее – Правила).

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 пункту 16 Правил до начала формальной экспертизы заявки проверяется уплата пошлин, установленных Положением о пошлинах.

Согласно подпункту 1 пункта 71 Регламента административная процедура проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы заявки включает, в частности, 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.

Согласно пункту 73 Регламента, а также пункту 18 Правил в случае, если по результатам проверки 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 подпункту 1 пункта 90 Регламента, а также абзацу второму пункта 19 Правил по заявке готовится решение о признании заявки отозванной, если пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не уплачены.

Анализ материалов дела показал, что в адрес для переписки, указанный в материалах заявки №2017733390, был направлен уведомляющий документ от

01.09.2017 о необходимости уплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 11500 руб. Заявителем же была уплачена пошлина с учетом 30-ти процентной скидки, предусмотренной пунктом 7 Положения о пошлинах с изменениями при условии электронной подачи заявки. Вместе с тем, заявитель не учел, что в соответствии с указанным пунктом размер уплаченной пошлины определяется на дату (16.08.2017) поступления заявки, то есть до вступления в действие изменений в Положение о пошлинах.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2017733390 на государственную регистрацию товарного знака было принято 22.11.2017 в связи с тем, что уплаченная заявителем сумма не соответствует установленному размеру пошлины.

В соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах с изменениями для уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 - 2.4 и 2.11 - 2.13 приложения №1 к настоящему Положению, предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Положения, при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 50 процентов. Если уплата пошлин не произведена в установленный срок и в установленном размере, заявка на регистрацию товарного знака признается отозванной.

С учетом указанного принятие решения от 22.11.2017 о признании отозванной заявки № 2017733390 на государственную регистрацию товарного знака является преждевременным.

Также коллегия считает необходимым принять во внимание, что заявитель оплатил недостающую пошлину в размере 3450 рублей по платежному поручению №656 от 27.11.2017, которые поступили на расчетный счет уплаты патентных и иных пошлин. Тем самым заявитель исполнил требования, изложенные в уведомлении от 01.09.2017.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке №2017733390 подлежит возобновлению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2017, отменить решение Роспатента от 22.11.2017 и возобновить делопроизводство по заявке № 2017733390.**