

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

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 возражение, поступившее 05.05.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ИмиджТрейд», Москва (далее – заявитель), о признании отозванной заявки №2016739507 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016739507 подано 24.10.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **imgprint**, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В ходе государственной экспертизы заявителю в адрес для переписки было направлено уведомление формальной экспертизы от 02.11.2016, в котором предлагалось произвести на установленные реквизиты уплату пошлин за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 рублей и за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 17650.00 рублей (подпункты 2.1 и 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 10.12.2008 №941 с изменениями (далее – Положение о пошлинах).

В уведомлении обращалось внимание заявителя на то, что в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах уплата пошлины может быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты направления настоящего уведомления (пункт 18 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015г. №482, зарегистрированным в Минюсте России 18 августа 2015 за №38572 (далее – Правила). По истечении указанного срока заявителю направляется решение о признании заявки отозванной (пункт 19 Правил).

В связи с непредставлением ответа на уведомление от 02.11.2016 в установленные пунктом 19 Правил сроки Роспатентом было принято решение от 24.01.2017 о признании заявки №2016739507 отозванной, которое было направлено заявителю в адрес для переписки, указанный в заявке (105082, Москва, ул. Малая Почтовая, 12, стр. 5, ООО «ИМИДЖТРЕЙД», Л.В.Мысаковой).

В поступившем 05.05.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.01.2017, мотивируя его тем, что оплата пошлины в размере 20350 рублей была произведена своевременно, о чем свидетельствует прилагаемое к возражению платежное поручение №26461 от 09.11.2016.

В связи с тем, что оплата пошлин была произведена в срок и в полном объеме, заявитель просит возобновить делопроизводство по заявке №2016739507.

К возражению приложен упомянутый платежный документ: платежное поручение №26461 от 09.11.2016 с указанием назначения платежа - оплата пошлины за товарный знак.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.01.2017) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2016739507 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент), а также упомянутые 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 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 16 Правил до начала формальной экспертизы заявки проверяется уплата пошлин.

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 заявки № 2016739507 показал, что в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, был направлен уведомляющий документ от 02.11.2016 о необходимости уплаты пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Указанная корреспонденция не была возвращена почтовой службой.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2016739507 отозванной было принято 24.01.2017, то есть по истечении двухмесячного срока со дня направления заявителю уведомляющего документа о необходимости уплаты пошлины, что свидетельствует о правомерности принятого решения в соответствии с требованиями Регламента и Правил.

Указанное решение Роспатента также не было возвращено почтовой службой.

Из материалов возражения следует, что заявителем был получен уведомляющий документ о необходимости уплаты пошлины в размере 20350 рублей (2700.00+17650) и произведена оплата пошлины, что подтверждается платежным поручением №26461 от 09.11.2016.

Вместе с тем, в графе «назначение платежа» было указано «оплата пошлины за товарный знак» без указания регистрационного номера заявки и соответствующих подпунктов (подпункты 2.1, 2.4 приложения в Положении о пошлинах), что не позволило отследить принадлежность и назначение этого платежа администратором платежей – Федеральной службой по интеллектуальной собственности (на основании сведений из Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства).

При этом коллегия считает необходимым принять во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке и своевременно (09.11.2016) оплатил пошлину в размере 20350 рублей, которые поступили на расчетный счет уплаты патентных и иных пошлин.

Тем самым заявитель исполнил требования, изложенные в уведомлении от 02.11.2016.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке №2016739507 должно быть возобновлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2017, отменить решение Роспатента от 24.01.2017 и возобновить делопроизводство по заявке №2016739507.**