

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2022, поданное Акционерным обществом «Технологическая Компания «Центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2018706867 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



« **АЖОКЕР** » по заявке № 2018706867, поданной 28.10.2016, испрашивалось в отношении товаров и услуг 09, 16, 28 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706867 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В порядке, предусмотренным пунктом 1 статьи 1500 Кодекса заявителем 21.05.2020 было подано возражение на указанное выше решение Роспатента от 23.07.2019. По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 26.10.2020 принято решение удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, отменить

решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706867.

Впоследствии в связи с тем, что в установленный законодательством срок заявителем не была уплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса Роспатентом 02.02.2022 принято решение о признании заявки № 2018706867 на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

В поступившем 20.04.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2018706867, поскольку, по его мнению, Роспатентом были нарушены положения пункта 2 статьи 1503 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оплату пошлины за регистрацию товарного знака по заявке № 2018706867 заявитель не произвел, поскольку не согласился с решением Роспатента от 26.10.2020 и подал 12.01.2021 заявление в Суд по интеллектуальным правам о признании недействительным указанного решения Роспатента (дело № СИП-8/2021);

- по результатам рассмотрения заявления Суд по интеллектуальным правам принял решение от 24.09.2021 об оставлении в силе решения Роспатента от 26.10.2020;

- срок для уплаты пошлины за регистрацию товарного знака начинал свое течение с 24.09.2021 (дата решения Суда по интеллектуальным правам), а не с 26.10.2020 (дата решения Роспатента), следовательно, на дату принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной (02.02.2022) срок для уплаты пошлины не истек;

- заявитель намерен подавать заявление о пересмотре дела № СИП 8/2021 по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку в отношении противопоставляемого ранее знака по международной регистрации № 1387375 судом по другому делу принято решение о прекращении правовой охраны, а заявитель желает сохранить приоритет;

- процедура обжалования решения по заявке № 2018706867 еще не завершена, следовательно, обязанность по уплате пошлины не наступила.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.02.2022 о признании заявки № 2018706867 на государственную регистрацию товарного знака отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2021 по делу № СИП-8/2021;

(2) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2022 по делу № СИП-944/2021;

(3) копия решения Роспатента от 02.02.2022 о признании отозванной заявки № 2018706867;

(4) копия письма ФГБУ ФИПС от 23.03.2022 № 41-037590-12 в адрес представителя заявителя по вопросу сроков уплаты пошлины, а также копия обращения представителя заявителя.

С учетом даты (02.02.2022) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2018706867 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанные Кодекс и Положение 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 94, с изменениями, внесенными

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 № 1151, вступившими в силу с 06.10.2017 (далее – Положение о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса на основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Согласно пункту 2 статьи 1503 Кодекса, если заявителем не уплачена в установленном порядке пошлина, указанная в пункте 1 статьи 1503 Кодекса, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В случае оспаривания решения о регистрации товарного знака в порядке, установленном статьей 1248 Кодекса, решение о признании заявки отозванной не принимается.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины.

Согласно пункту 11 Положения о пошлинах для уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 - 2.4 и 2.11 - 2.13 приложения к Положению о пошлинах, предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 Положения о пошлинах, 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, знака обслуживания, заявка на наименование места происхождения товара признается отозванной.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и

рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, с государственной регистрацией этих средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Анализ материалов заявки № 2018706867 показал следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака было подано обозначение



« А Ж О К Е Р », в отношении которого в соответствии со статьей 1499 Кодекса была произведена экспертиза заявленного обозначения.

Результатом предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 12 Административного регламента 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298, от 28.09.2016 № 602, от 10.10.2016 № 647, от 07.06.2017 № 274 (далее – Административный регламент) стало принятие и направление заявителю решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, государственная услуга (см. статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ) заявителю была оказана в полном объеме. Направление уведомляющего документа о начислении пошлины после завершения оказания государственной услуги Административным регламентом не предусмотрено.

В порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1500 Кодекса, заявитель обратился в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением на решение об отказе в регистрации товарного знака.

Рассмотрение возражений, в том числе, поданных в соответствии с пунктом 1500 Кодекса, не является государственной услугой, представляет собой рассмотрение и разрешение в административном порядке спора (см. Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности). Подтверждением сказанного является, в том числе, отсутствие указанного полномочия Роспатента в Перечне государственных услуг и государственных функций федеральных органов исполнительной власти, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в Федеральном реестре государственных услуг (функций).

Согласно положениям пункта 2 статьи 11 и статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) в случаях, предусмотренных законом, защита гражданских прав осуществляется в административном порядке, в том числе, путем прекращения или изменения правоотношения.

По результатам рассмотрения возражения с учетом положений пункта 5.1 Правил 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, Роспатентом было принято решение удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706867. Приложением к указанному решению, являющимся его неотъемлемой частью, стало заключение коллегии на пятнадцати листах, один из которых содержал принятый объем правовой охраны для целей регистрации товарного знака по заявке № 2018706867 с указанием, в том числе, наименования заявителя, даты приоритета, перечня товаров, а также цвета / цветового сочетания товарного знака.

Принятие Роспатентом решения в соответствии со статьей 1248 Кодекса влечет, согласно статье 1503 Кодекса, государственную регистрацию товарного

знака и за выдачу свидетельства на него в течение месяца со дня уплаты пошлины за соответствующие юридически значимые действия.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1249 Кодекса перечень юридически значимых действий, кроме указанных в абзаце первом настоящего пункта, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заявитель в своем возражении не оспаривает факт получения им решения Роспатента от 26.10.2020. На заседании коллегии заявитель подтвердил, что ему известно о необходимости уплаты пошлины, однако, заявитель исчислял срок уплаты пошлины не со дня принятия Роспатентом решения о регистрации, а со дня принятия решения Суда по интеллектуальным правам, подтвердившего правомерность решения Роспатента от 26.10.2020.

В обоснование неуплаты пошлины заявитель ссылается на положения пункта 2 статьи 1503 Кодекса, согласно которым «в случае оспаривания решения о регистрации товарного знака в порядке, установленном статьей 1248 Кодекса, решение о признании заявки отозванной не принимается».

Вместе с тем названные положения пункта 2 статьи 1503 Кодекса, которые отсылают к оспариванию решения в соответствии со статьей 1248 Кодекса. В свою очередь, в данной статье указывается, что решения, принятые на основании статьи 1248 Кодекса вступают в силу со дня принятия. И далее заявитель вправе обратиться в суд и оспаривать такое решение как уже вступившее в законную силу.

Поскольку факт регистрации товарного знака ставится в зависимость от уплаты заявителем пошлины на основании решения о государственной регистрации товарного знака, в том числе, принятого в порядке, установленном статьей 1248 Кодекса (см. пункт 1 статьи 1503 Кодекса), то начало течения срока для уплаты пошлины исчисляется со дня решения о государственной регистрации товарного знака, то есть с 26.10.2020.

Иными словами, вступление в силу решения Роспатента о регистрации товарного знака означает начало течения срока уплаты пошлины за регистрацию товарного знака (и выдачу свидетельства на него).

Дополнительным подтверждением правомерности такого подхода является судебная практика по делам №№ СИП-260/2021, СИП-6/2020, СИП-139/2021 и др., согласно которой *«в той части, в которой регистрация товарного знака не вызывает возражений, он может быть зарегистрирован, что не препятствует оспариванию решения административного органа в остальной части»*.

С учетом сказанного заявитель знал о принятом Роспатентом решении, знал о необходимости уплаты пошлины, имел возможность оплатить пошлину в установленные сроки, однако, не сделал этого.

В отношении довода заявителя о том, что он намерен подавать заявление о пересмотре дела № СИП-8/2021 по вновь открывшимся обстоятельствам, коллегия отмечает следующее.

В случае если судом по делу № СИП-8/2021 будет принято решение об отмене решения Роспатента от 26.10.2020, то может быть вынесено новое решение о регистрации, которое и будет являться основанием для начала течения срока уплаты пошлины. Однако на дату подачи возражения, а также на дату его рассмотрения (23.05.2022) судом не вынесено определений о пересмотре дела № СИП-8/2021 по вновь открывшимся обстоятельствам. Нет также сведений о самой подаче заявления о таком пересмотре (<https://kad.arbitr.ru/Card/4122af7c-438e-4916-8a07-83f6946bf5d6>). Следовательно, никаких оснований для признания преждевременности отзыва заявки на сегодняшний день нет.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2022.