

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, с изменениями и дополнениями, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Завод СтропКомплект», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2017743752 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



« _____ » по заявке № 2017743752, поданной 20.10.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 20, 22 и услуг 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017743752 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием элемента «ЗСК» в качестве неохраняемого.

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 26.02.2019 принято решение о признании отозванной заявки № 2017743752 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 25.04.2019 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2017743752, отметив следующее:

- решение о государственной регистрации товарного знака не было получено заявителем и было возвращено;

- заявитель 22.08.2018 обратился в Роспатент с просьбой повторно выслать указанное решение;

- после повторного направления решения Роспатента заявителем была оплачена пошлина в размере 24000 руб. согласно платежному поручению № 2725 от 12.10.2018, а также в размере 2000 руб. согласно платежному поручению № 2726 от 12.10.2018;

- решение о признании заявки отозванной было получено заявителем 28.03.2019;

- при проверке делопроизводства по заявке на сайте <http://wwwl.fips.ru> была найдена информация о направлении исходящей корреспонденции 28.11.2018, и там же указана информация о возврате почтового отправления;

- проверить делопроизводство по заявке № 2017743752 до 28.03.2019 у заявителя не было возможности из-за длительной болезни доверенного лица и пребывания его в больничном стационаре;

- неполучение заявителем корреспонденции от 28.11.2018 обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, что привело к неуплате пошлины до установленного

размера, что, в свою очередь, не позволило получить свидетельство на товарный знак уже по вынесенному решению о регистрации;

- большая часть размера пошлины была уплачена, недоплата произошла вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств;

- заявителем 28.03.2019 было направлено ходатайство об отмене решения о признании заявки отозванной (вместе с платежным поручением, подтверждающим доплату пошлины до установленного размера), однако 24.04.2019 получен ответ о том, что обстоятельства, изложенные заявителем, не могут быть основанием для восстановления вышеуказанных сроков;

- экспертиза действовала в соответствии с нормами действующего законодательства, и заявитель не имеет претензий, но и заявитель со своей стороны принимал все необходимые действия, а недоплата пошлины произошла из-за неудовлетворительной работы конкретного почтового отделения и сложившихся форс-мажорных обстоятельств.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2019 о признании отозванной заявки № 2017743752.

С учетом даты (26.02.2019) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2017743752 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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, 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) 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, утвержденное 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.

Согласно пункту 30 Административного регламента перечень юридически значимых действий, связанных с предоставлением государственной услуги, за совершение которых взимаются пошлины, размеры, порядок и сроки уплаты пошлин, а также основания для уменьшения размеров пошлин или возврата уплаченной пошлины, установлены Положением о пошлинах.

В соответствии с подпунктом 2.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах за регистрацию товарного знака установлена пошлина в размере 16000 + 1000

рублей за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 5.

В соответствии с подпунктом 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах за выдачу свидетельства на товарный знак установлена пошлина в размере 2000 рублей.

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 166 Административного регламента в случае, если по результатам проверки уплата пошлин, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 31 Административного регламента, в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину в увеличенном размере в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 185 Административного регламента по результатам административной процедуры регистрации товарного знака в Государственном реестре, публикации сведений о государственной регистрации товарного знака и выдачи свидетельства на товарный знак готовится заключение к решению о признании заявки отозванной, если уплата пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него не произведена в размере и порядке, установленном Положением о пошлинах.

По результатам административной процедуры экспертизы заявленного



обозначения «» по заявке № 2017743752 Роспатентом было принято решение от 29.05.2018 о государственной регистрации товарного знака.

Указанное решение от 29.05.2018 было направлено в адрес, указанный в качестве адреса для переписки по заявке № 2017743752 (121601, Москва, Филевский б-р, 12, кв. 108, С.В. Лисицыной), заказным письмом с целью исключения его неполучения (идентификатор почтового отправления – 12571922399701). Согласно сведениям сайта www.pochta.ru указанная корреспонденция 02.06.2018 прибыла в место вручения и по истечении срока хранения 03.07.2018 выслана обратно отправителю.

Корреспонденцией от 06.08.2018 заявителю по всем указанным в заявке адресам сообщено о почтовом возврате решения Роспатента от 29.05.2018.

В связи с просьбой заявителя, поступившей 22.08.2018, решение о регистрации товарного знака по заявке № 2017743752, было направлено заявителю повторно 16.10.2018 по адресу для переписки (идентификатор почтового отправления – 12571927160566). Однако, данное отправление было также возвращено почтой по причине истечения срока хранения корреспонденции.

Кроме того, в адрес для переписки было также направлено уведомление о порядке уплаты пошлины от 23.08.2018, предусмотренное пунктом 166 Административного регламента.

В своем возражении заявитель сообщает о получении им решения о регистрации товарного знака по заявке № 2017743752 только после его повторного направления 16.10.2018. Однако, данный довод, как следует из материалов заявки № 2017743752, не соответствует действительности.

Заявитель оплатил пошлину в размере 24000 руб. согласно платежному поручению № 2725 от 12.10.2018, а также в размере 2000 руб. согласно платежному поручению № 2726 от 12.10.2018, что, очевидно, свидетельствует о том, что

заявителю было известно о принятом Роспатентом решении от 29.05.2018 еще до его повторного направления 16.10.2018.

Сведения о принятом решении были также опубликованы на сайте <http://new.fips.ru> (состояние делопроизводства по заявке № 2017743752).

Таким образом, Роспатентом предприняты все возможные действия по извещению заявителя о принятом решении.

Что касается факта уплаты заявителем пошлины 12.10.2018, то суммы пошлин, уплаченные по платежным документам от 12.10.2018 (24000+2000), не соответствуют размеру, установленному в случае пропуска заявителем сроков оплаты $(16000 + 4000 + (16000+4000)*50 \% + 2\ 000 = 32\ 000$, см. пункт 11 Положения о пошлинах).

Заявитель, зная о принятом решении Роспатента от 29.05.2019, вправе был до 31.01.2019 (2+6 месяцев с даты направления решения – 31.05.2019, согласно сведениям о почтовом отправлении 12571922399701) доплатить необходимую сумму пошлины в размере 6000 рублей.

Согласно материалам заявки доплата указанной суммы произведена только 28.03.2019 – то есть за пределами всех сроков, установленных для оплаты пошлины за регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельства на него.

Таким образом, принятие Роспатентом решения о признании отозванной заявки № 2017743752 является правомерным.

Коллегия отмечает, что при рассмотрении возражения уведомление от 21.05.2019 о дате его рассмотрения на заседании коллегии было направлено заявителю по адресу, указанному в возражении (121601, Москва, Филевский б-р, 12, кв. 108, для Лисицыной С.В.). Вместе с тем, согласно сведениям сайта www.pochta.ru указанная корреспонденция 29.05.2019 прибыла в место вручения и, после неудачной попытки вручения по истечении срока хранения, 29.06.2019 выслана обратно отправителю.

Действия заявителя не свидетельствуют о его должной заинтересованности в регистрации товарного знака по заявке № 2017743752.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, просит отменить решение о признании заявки № 2017743752 отозванной, учесть факт им пошлины и форс-мажорные обстоятельства.

Вместе с тем из материалов возражения не представляется возможным установить, на какие форс-мажорных обстоятельства указывает заявитель. Согласно тексту возражения, один из сотрудников отсутствовал по болезни. Вместе с тем у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что указанные обстоятельства существовали и могли повлиять на пропуск заявителем срока оплаты пошлины.

При этом следует отметить, что Кодекс, Административный регламент и Положение о пошлинах не содержат исключений, позволяющих учитывать пошлину, оплата которой произведена за пределами установленных сроков.

При таких обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 26.02.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2019.