

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 05.07.2018, поданное Беннестоун Компани Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2016735426 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению « **ФиксМикс** » по заявке № 2016735426, поданной 26.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016735426 в отношении всех заявленных товаров и услуг 33 и 43 классов МКТУ.

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 21.05.2018 принято решение о признании отозванной заявки № 2016735426 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 05.07.2018 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2016735426.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 28.06.2017 в адрес для переписки по заявке № 2016735426 (117216, Москва, ул. Грина, 12, кв. 232, Л.З. Супрун) было направлено решение о государственной регистрации товарного знака, 22.11.2017 – уведомление о порядке уплаты пошлины;

- указанные решение и уведомления в адрес Супрун Л.З. не поступали, поэтому заявитель не был проинформирован о них;

- в обязанности представителя заявителя сопровождение делопроизводства по заявке и контроль его состояния не входили, предметом договора являлось только подготовка и подача заявки на государственную регистрацию товарного знака;

- в связи с тем, что заявитель испытывал финансовые трудности, решение об обращении к представителю для ведения делопроизводства по заявке было им отложено;

- финансовые трудности заявителя вызваны объективными причинами, в том числе геополитической ситуацией;

- после обнаружения отсутствия зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков заявителя, он незамедлительно (15.05.2018) обратился к представителю за информацией о состоянии делопроизводства по заявке № 2016735426;

- на основании договора с заявителем от 16.05.2018 представителем была оплачена пошлина за регистрацию товарного знака, при этом указанное действие совершено до признания заявки отозванной;

- решение о признании заявки отозванной принимается в случае факта неуплаты установленной пошлины;

- срок для уплаты пошлины истек 28.04.2018, срок для проверки уплаты пошлины истек 12.05.2018, однако, решение о признании заявки отозванной принято только 21.05.2018.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2018 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016735426.

К возражению приложены следующие документы:

- (1) распечатка сведений о статусе заявки № 2016735426 из «Открытых реестров» (<http://www1.fips.ru/>) по состоянию на 03.07.2018;
- (2) копия договора поручения № 20160816/1 от 16.08.2016 между заявителем и ООО «АЙПЭКС ГРУП»;
- (3) копия договора поручения № 20180516/1 от 16.05.2018 между заявителем и ООО «АЙПЭКС ГРУП»;
- (4) копия платежного поручения № 680 от 18.05.2018 об уплате пошлины за регистрацию товарного знака по заявке № 2016735426 и выдачу свидетельства на него;
- (5) сведения о компании заявителя из Торгового реестра, с переводом на русский язык.

С учетом даты (21.05.2018) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2016735426 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 соответствие 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.

Согласно абзацу первому пункта 163 Административного регламента основанием для начала административной процедуры регистрации товарного знака в Государственном реестре, публикации сведений о государственной регистрации товарного знака и выдачи свидетельства на товарный знак является принятие решения о государственной регистрации товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 163 Административного регламента административная процедура регистрации товарного знака в Государственном реестре, публикации сведений о государственной регистрации товарного знака и выдачи свидетельства на товарный знак включает, в частности, административные действия по проверке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него или пошлины за регистрацию коллективного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной подпунктами 12, 13 пункта 31 Административного регламента.

Согласно пункту 164 Административного регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 163 Административного регламента, по проверке уплаты пошлины, указанной в подпунктах 12, 13 пункта 31 Административного регламента, состоит в проверке факта уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах.

В соответствии с подпунктом 2.11 приложения к Положению о пошлинах за регистрацию товарного знака установлена пошлина в размере 16000 + 1000 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, выше 5.

В соответствии с подпунктом 2.14 приложения 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 165 Административного регламента максимальный срок выполнения административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 163 Административного регламента, составляет две недели со дня истечения установленного Положением о пошлинах 4-месячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе сообщения об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины, если таковые представлены.

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.

Максимальный срок проверки уплаты пошлин, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 31 настоящего Регламента, после направления уведомления составляет две недели со дня истечения шестимесячного срока для уплаты пошлины.

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 « **ФиксМикс** » по заявке № 2016735426 Роспатентом было принято решение от 28.06.2017 о государственной регистрации товарного знака.

Указанное решение принято в период действия Положения о пошлин на без изменений, вступивших в силу 06.10.2017, пунктом 10 которого был предусмотрен четырехмесячный срок (с даты направления решения о регистрации) для уплаты пошлины, предусмотренной, в частности, подпунктом 2.7 (регистрация товарного знака и выдача свидетельства на него) Приложения к Положению о пошлин на без изменений, вступивших в силу с 06.10.2017, либо по истечении четырехмесячного срока, но не позднее шести месяцев со дня его истечения, в размере, увеличенном на 50 процентов.

Решение Роспатента от 28.06.2017 было направлено в адрес, указанный в качестве адреса для переписки по заявке № 2016735426 (117216, Москва, ул. Грина, 12, кв. 232, Л.З. Супрун) заказным письмом с целью исключения его неполучения (идентификатор почтового отправления – 12599312050575). Согласно сведениям сайта [www.pochta.ru](http://www.pochta.ru) решение от 28.06.2017 было 01.07.2017 принято в отделении связи и уже 04.07.2017 получено адресатом – Супрун Л.З.

Четырехмесячный срок для уплаты пошлины за регистрацию товарного знака по заявке № 2016735426 истек 01.11.2017.

В адрес для переписки, указанный ранее, в порядке пункта 166 Административного регламента, 22.11.2017 было направлено уведомление о порядке уплаты пошлины, в том числе об увеличении размера пошлины, которая может быть уплачена в течении 6 месяцев, исчисляемые по истечении 4 месяцев с даты направления Решения.

Последним днем дополнительного срока для уплаты пошлины, с учетом нерабочих дней, было 03.05.2018 (четверг).

На указанную дату оплата пошлины заявителем не была произведена. Следовательно, заявителем были нарушены все возможные сроки для уплаты установленной пошлины.

Таким образом, принятие Роспатентом решения о признании заявки № 2016735426 является правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что факт уплаты им пошлины до принятия Роспатентом решения о признании заявки № 2016735426 отозванной является основанием для отмены оспариваемого решения, то коллегия отмечает следующее.

Действия по подготовке заключения к решению о признании заявки № 2016735426 отозванной в отсутствии факта уплаты заявителем в установленные сроки пошлины в полной мере соответствуют пункту 185 Административного регламента. Решение Роспатента от 21.05.2018 соответствует пункту 1 статьи 1503 Кодекса.

Упомянутые нормативные документы не содержат исключений, позволяющих учитывать пошлину, оплата которой произведена за пределами установленных сроков.

Доводы возражения о том, что заявитель проявил озабоченность делопроизводством по заявке № 2016735426, предпринял действия, направленные на уплату пошлины, не являются убедительными, поскольку утверждение заявителя о неполучении решения о регистрации товарного знака по заявке № 2016735426 не соответствует действительности (что подтверждается сведениями сайта [www.pochta.ru](http://www.pochta.ru)).

При этом в корреспонденции от 16.05.2018, представленной в Роспатент, представитель заявителя просил учесть пошлину за регистрацию товарного знака и ссылался на решение Роспатента от 28.06.2017 и уведомление от 22.11.2017, не сообщал о неполучении данных документов.

Кроме того, просьба от 16.05.2018 об учете пошлины также противоречила действиям заявителя, который уплатил пошлину только 18.05.2018, что подтверждается имеющейся в материалах заявки распечаткой из системы документооборота, касающегося патентных и иных пошлин, а также платежного документа (4), представленного с возражением.

Коллегия также отмечает, что согласно сведениям системы документооборота, касающегося патентных и иных пошлин, денежные средства, уплаченные заявителем (его представителем) по платежному документу (4), на дату

рассмотрения возражения были возвращены плательщиком и уже не могут быть зачтены.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 21.05.2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2018 поступило особое мнение представителя заявителя, в котором он повторно утверждает о неполучении решения Роспатента от 28.06.2017 и уведомления от 22.11.2017, сообщает о финансовых трудностях заявителя и считает основанием для отмены оспариваемого решения уплату пошлины 18.05.2018 как свидетельства добросовестности заявителя. Заявитель просит проявить лояльность и учесть вышеуказанные обстоятельства.

В отношении данного обращения следует отметить, что факт получения 04.07.2017 представителем заявителя решения от 28.06.2017 подтверждается сведениями об отслеживании почтовых отправлений, уплаченная 18.05.2018 пошлина была возвращена заявителем, следовательно, зачтена быть не может. Учет финансовых трудностей заявителя, сведения о которых представлены в возражении декларативно, не предусмотрен Административным регламентом и Кодексом.

Заявитель также отмечает, что решение Роспатента направлено 21.05.2018, а срок проверки уплаты пошлины завершился 11.05.2018. В отношении данного довода коллегия поясняет следующее.

Административным регламентом не отождествляются понятия «срок проверки уплаты пошлин» и «срок принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной».

Согласно положениям пункта 166 Административного регламента по истечении шестимесячного срока проводится проверка уплаты пошлин(ы) в соответствии с ранее направленным уведомлением о начислении. Срок проверки уплаты пошлин(ы) в этом случае составляет две недели со дня истечения шестимесячного срока для уплаты пошлин, то есть с 04.05.2018. Таким образом, срок проверки закончился 18.05.2018 (пятница). Решение Роспатента о признании заявки № 2016735426 отозванной принято на следующий рабочий день – 21.05.2018.

Таким образом, вышеизложенное не позволяет сделать вывод о том, что Роспатентом были нарушены какие-либо положения Административного регламента, в том числе пропущен какой-либо установленный Административным регламентом срок.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2018,  
оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2018.**