


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2021, поданное компанией БиЭкс ХОЛДИНГ ЛТД, Никосия, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2020762387 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



«  » по заявке № 2020762387, поданной 05.11.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020762387 в отношении всех заявленных товаров.

Впоследствии, в связи с тем, что заявителем не была уплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него заявителю направлено уведомление от 19.05.2021 о необходимости произвести уплату пошлины в увеличенном размере в 6-месячный срок.

Затем на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса Роспатентом 10.11.2021 принято решение о признании отозванной заявки № 2020762387 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 21.11.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2020762387.

Доводы возражения сводятся к следующему. Заявитель сообщает, что отозванная заявка была базовой для подачи международной заявки, и в связи с ее отзывом, поданные международные регистрации будут аннулированы.

Кроме того заявитель просит учесть неизрасходованный остаток по пошлинам, уплаченным в рамках ранее направленных в ведомство платежных поручений по другим делопроизводствам в счет регистрации обозначения по заявке №2020762387 в качестве товарного знака.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.11.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2020762387.

С возражением представлены следующие документы:

- (1) Платежные поручения;
- (2) Заявление о внесении изменений в материалы заявки.

С учетом даты принятия (10.11.2021) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2020762387 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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 пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины (далее - уведомляющий документ).

Согласно пункту 11 Положения для уплаты пошлины за регистрацию товарного знака предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 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, знака обслуживания, заявка на наименование места происхождения товара признается отозванной.

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 пункту 164 Административного регламента административное действие по проверке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, состоит в проверке факта уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах.


Согласно пункту 166 Административного регламента в случае, если по результатам проверки уплата пошлин за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него 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 № 2020762387 Роспатентом было принято решение от 25.02.2021 о государственной регистрации товарного знака.

В связи с электронной подачей заявки №2020762387, почтовая отправка корреспонденции в адрес заявителя не осуществлялась, все сведения были подгружены в электронное дело по заявке. Заявитель имел доступ к сведениям и нес риск неблагоприятных последствий не отслеживания движения по делу при выбранном способе корреспонденции с ведомством.

Корреспонденцией от 19.05.2021 в адрес заявителя направлено уведомление о необходимости уплаты пошлины в увеличенном размере в течении 6-месяцев с даты окончания 2-х месячного основного срока для ее уплаты.

По истечении восьми месяцев со дня направления Роспатентом решения о регистрации товарного знака от 25.02.2021 Роспатентом принято решение от 10.11.2021 о признании заявки № 2020762387 отозванной в связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него (пункт 2 статьи 1503 Кодекса).

При рассмотрении возражения, поступившего 21.11.2021, коллегия считает необходимым учесть следующие обстоятельства, имеющие существенное значение.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает получение им корреспонденции о принятом Роспатентом решении о регистрации обозначения по заявке №2020762387 и о необходимости оплаты пошлины за указанное действие.

Требования пункта 166 Административного регламента о необходимости направления заявителю уведомления о начислении пошлины в увеличенном размере направлено заявителю согласно установленной процедуре. Таким образом, со стороны административного органа отсутствовали какие-либо нарушения установленного Административного регламента, а также Правил и Кодекса.

Представленные заявителем платежные поручения по другим делопроизводствам и просьба об учете неизрасходованных остатков по ним подана в Роспатент только на стадии подачи возражения, при этом коллегия не находит оснований для восстановления делопроизводства по заявке в связи отсутствием установленных процедур по уведомлению заявителя о движении дела и своевременном направлении всех установленных форм уведомлений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2021.