

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЛИГАЛ АРТ", г. Москва (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки № 2015740100 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015740100 с приоритетом от 07.12.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено словесное обозначение « **Avtocard** », выполненное буквами латинского алфавита.

В результате проверки поступления пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 (2.2) 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 перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 (далее –

приложение к Положению о пошлинах), было установлено, что предусмотренные приложением к Положению о пошлинах пошлины на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета не поступали.

Заявитель при подаче заявки на регистрацию товарного знака, представил соответствующие платежные документы, свидетельствующие об уплате как пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, так и пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в установленном законодательством размере.

Вместе с тем, в адрес, указанный в графе (750) заявки №2015740100 (115682, Москва, Шипиловская ул., 64, корп. 1, оф. 147, для ООО "ЛИГАЛ АРТ"), был направлен уведомляющий документ от 28.12.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлин:

- за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 рублей;

В уведомляющем документе от 28.12.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлин было указано, что представленное платежное поручение документ «чек-ордер» №1046 от 27.11.2015 на сумму 2700 руб. не может быть принят, поскольку по указанному платежному документу денежные средства в доход Федерального бюджета на администрируемый Роспатентом КБК не поступали (в платежном документе в печати кассового аппарата не указан КБК).

В указанном документе было отмечено, что уплата пошлины может быть осуществлена в течение 2-х месяцев с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлин, а также то, что по истечении указанного срока заявителю будет направлено решение о признании заявки отозванной.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 01.04.2016 было принято решение о признании отозванной заявки №2015740100 на государственную

регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

В поступившем 09.06.2015 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- согласно Приказу Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 695, а также Федеральному закону от 27.07.2010 N 210-ФЗ, Роспатент не вправе требовать у заявителя документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за осуществление государственной функции. Такие документы предоставляются по инициативе заявителя;

- государственная пошлина была оплачена - за проведение формальной экспертизы 2 700,00 руб. и 19 700,00 руб. за проведение экспертизы по существу и данные платежные документы были представлены в ФИПС, что подтверждается отметками о получении указанных документов ФИПС отдел №17 от 07.12.2015 г.;

- в квитанции на оплату государственной пошлины заявителем были полностью указаны правильные реквизиты ФИПС, в том числе правильный КБК. Однако сумма 19 700,00 была зачислена в установленном порядке на администрируемый Роспатентом КБК, а сумма 2 700,00 не была зачислена по ошибке банка (Сбербанк). У банка запрошено объяснение по указанному факту. Заявитель считает, что вина заявителя в том, что часть суммы не была зачислена на КБК, администрируемый Роспатентом, отсутствует.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2015740100.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (01.04.2016) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2015740100 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и 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 соответственно – Регламент).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с

пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления.

Согласно пункту 102 Регламента если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего Регламента, установлено, что без дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного пунктом 8 пункта 3 Правил составления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 5) пункта 122 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения.

Анализ материалов дела показал, что в адрес заявителя экспертизой был направлен уведомляющий документ от 28.12.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Однако, соответствующие пошлины были оплачены заявителем, о чем свидетельствуют платежные документы, представленные вместе с заявкой на регистрацию товарного знака и находящиеся в материалах дела.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы от 28.12.2015, в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 01.04.2016 о признании отозванной заявки №2015740100 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

На заседании коллегии заявитель указал на то, он представлял правильные реквизиты сотруднику банка для заполнения платежного поручения, но в связи с технической ошибкой банка платеж №1046 от 27.11.2015 на сумму 2700 руб. не поступил.

Кроме того, заявитель указал на то, что запрос формальной экспертизы от 28.12.2015 не был получен своевременно по независящим от него причинам.

Помимо этого, на заседании коллегии заявитель представил документ «чек-ордер» от 27.07.2016 г. на сумму 2700 руб.

Таким образом, принимая во внимание то, что заявитель объективно не имел возможности своевременно ознакомиться с изложенными в запросе экспертизы от 28.12.2015 доводами и представить свой ответ на них в установленные законодательством сроки, а также то, что заявителем добросовестно были уплачены все необходимые пошлины, коллегия полагает, что делопроизводство по рассматриваемой заявке №2015740100 подлежит возобновлению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2016, отменить решение Роспатента от 01.04.2016 и возобновить делопроизводство по заявке №2015740100.**