

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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт Сервис М», г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2019726817 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**СОКРОВИЩА
КАВКАЗА**

Предоставление правовой охраны словесному обозначению « **КАВКАЗА** » по заявке № 2019726817, поданной 05.06.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 40, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В связи с поступлением заявки № 2019726817 в адрес для переписки 14.06.2019 было направлено уведомление формальной экспертизы с сообщением о необходимости уплаты в двухмесячный срок пошлин, установленных подпунктами 2.1 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 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 связи с отсутствием поступления денежных средств в счет оплаты названных пошлин в тот же адрес было направлено уведомление от 30.08.2019, в котором сообщалось об увеличении размера пошлин в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах.

Заявителем 09.10.2019 произведена уплата пошлин, размер которых не соответствовал размеру, установленному Положением о пошлинах, в связи с чем в адрес для переписки заявителю направлено уведомление от 13.11.2019, в котором сообщено о поступлении денежных средств, уплаченных по платежным документам №№ 98 и 97 от 09.10.2019, а также о несоответствии уплаченной суммы установленному размеру.

В срок, установленный Положением о пошлинах, денежные средства в счет оплаты или доплаты пошлин не поступили, в связи с чем 02.03.2020 Роспатентом принято решение о признании отозванной заявки № 2019726817 на регистрацию товарного знака.

В поступившем 04.06.2020 возражении заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением, указав следующее:

- Кодекс не предусматривает направление заявителю иных, кроме запроса, документов и требований;

- уведомление формальной экспертизы не является запросом по смыслу статьи 1497 Кодекса;

- поскольку пошлина, предусмотренная подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах, была уплачена, хотя и в меньшем размере, по заявке № 2019726817 должны была быть проведена экспертиза в отношении такого количества классов, которое соответствует размеру уплаченной пошлины;

- исчерпывающий перечень оснований для признания заявки отозванной содержится в Кодексе, основания, имеющиеся в подзаконных актах, не должны применяться.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2019 о признании отозванной заявки № 2019726817.

Материалы заявки № 2019726817 содержат поступившее 16.03.2020 письмо заявителя, в котором сообщается о перечислении денежных средств по платежным документам №№ 4, 5 и 6 от 12.03.2020 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.03.2020) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2019726817 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), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила) и упомянутое выше Положение о пошлинах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

В соответствии с пунктом 16 Правил до начала формальной экспертизы заявки проверяется уплата пошлин.

В соответствии со статьей 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, взимаются соответственно «патентные и иные пошлины». Перечень юридически значимых действий (за исключением действий, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 1249 Кодекса), 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.

Согласно подпункту 2.1 приложения к Положению о пошлинах за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по заявке на товарный знак по результатам формальной экспертизы взимается пошлина в размере 3500 + 1000 рублей за каждый из классов, для которых испрашивается регистрация, свыше 5.

Согласно подпункту 2.4 приложения к Положению о пошлинах за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам взимается пошлина в размере 11500 + 2500 рублей за каждый из классов, для которых испрашивается регистрация, свыше 1.

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. Пошлины,

срок уплаты которых установлен пунктами 9 - 11 Положения о пошлинах, подлежат уплате на основании уведомляющего документа до истечения установленного срока уплаты. Уплата пошлины может быть произведена плательщиком по собственной инициативе в соответствии с настоящим Положением до получения (выставления) уведомляющего документа.

Согласно абзацу первому пункта 11 Положения о пошлинах, для уплаты пошлин, предусмотренных, в частности, подпунктами 2.1 - 2.4 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.

Согласно абзацу второму пункта 11 Положения о пошлинах, 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 третьему пункта 11 Положения о пошлинах, пошлины, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.3 приложения к Положению о пошлинах, уплачиваются одновременно с пошлинами, предусмотренными соответственно подпунктами 2.4 и 2.5 приложения к Положению о пошлинах.

Согласно пункту 71 Административного регламента административная процедура проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы заявки включает, в частности, административные действия по проверке уплаты пошлин:

- за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам;
- за регистрацию заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

Согласно пункту 72 Административного регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 71 Административного

регламента, состоит в проверке факта уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах.

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 73 Административного регламента и пункту 18 Правил, если в результате проверки уплаты пошлины не подтверждена уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, заявителю направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 90 Административного регламента по результатам административной процедуры готовится заключение к решению о признании заявки отозванной при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) пошлины не уплачены в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;

2) запрашиваемые в соответствии с пунктом 79 настоящего Регламента дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, или ходатайство о продлении срока их представления не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Анализ материалов заявки № 2019726817 показал, что на основании пункта 8 Положения о пошлинах, пункта 73 Административного регламента и пункта 18 Правил заявителю в адрес для переписки был направлен уведомляющий документ от 14.06.2019 о необходимости уплаты пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, в двухмесячный срок с даты направления уведомления в размере 3500.00 рублей (в соответствии с подпунктом 2.1 приложения к Положению о

пошлинах) и в размере 21500.00 рублей (в соответствии с подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах).

Ввиду отсутствия подтверждения поступления денежных средств в указанный срок, заявителю направлено второе уведомление от 30.08.2019, в котором сообщалось об истечении срока для уплаты, установленного пунктом 8 Положения о пошлинах, и о возможности заявителя воспользоваться положениями пункта 11 Положения о пошлинах, уплатив пошлину в увеличенном на 50 % размере в шестимесячный срок со дня истечения срока, установленного пунктом 8 Положения о пошлинах.

Получив указанные уведомления, заявитель 09.10.2019 осуществил оплату пошлин (платежные документы №№ 98 и 97) в размерах 3500.00 рублей (подпункт 2.1) и в размере 21500.00 рублей (подпункт 2.4), то есть меньше необходимого размера.

В уведомлении от 13.11.2019 заявителю сообщалось, что уплата пошлин в указанном в платежных документах размере, произведена в нарушении срока, установленного пунктом 8 Положения о пошлинах, а также то, что заявитель вправе оплатить пошлину в увеличенном размере в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах.

В своем возражении заявитель не оспаривает факт пропуска им срока уплаты пошлины, однако, указывает, что Правила допускают проведение экспертизы в случае уплаты пошлины в размере, меньше необходимого.

В отношении данного довода коллегия обращает внимание заявителя на то, что абзацем третьим пункта 11 Положения о пошлинах установлена необходимость одновременной оплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.4 приложения к Положению о пошлинах.

При этом возможность проведения экспертизы заявки № 2019726817 в отношении того числа классов, которое соответствует размеру уплаченной пошлины (пункт 19 Правил), касается именно экспертизы обозначения, то есть административного действия, за совершение которого размер пошлины предусмотрен подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах, однако,

никоим образом не распространяется на административное действие, за совершение которого пошлина предусмотрена подпунктом 2.1 приложения к Положению о пошлинах.

С учетом требования о необходимости одновременной оплаты пошлин за оба названных юридически значимых действия, а также с учетом несоответствия размера уплаченной суммы как за совершение действия, указанного в подпункте 2.4 приложения к Положению о пошлинах, так и за совершение действия, указанного в подпункте 2.1 приложения к Положению о пошлинах, выполнение второго из действий в отсутствие оснований для совершения первого не являлось возможным.

Как видно из материалов заявки № 2019726817, Роспатентом исчерпаны возможности по уведомлению заявителя о необходимости оплаты пошлины в ином размере. Однако заявителем упущены все сроки для совершения оплаты.

Отсутствие подтверждения уплаты пошлин в порядке и в сроки, установленные Положением о пошлинах, является основанием для признания заявки отозванной, что прямо урегулировано подпунктом 1 пункта 90 Административного регламента и абзацем вторым пункта 11 Положения о пошлинах.

Довод заявителя о том, что основания для признания заявки отозванной, которые содержатся в подзаконных актах, не должны применяться, коллегия отмечает, что данные акты являются действующими, их положения в целом или в части не оспаривались в установленном законом порядке, при этом согласно статье 1246 Кодекса уполномоченный орган утверждает, в частности, правила составления и подачи документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий, связанных с товарными знаками, правила и порядок их рассмотрения, включающие критерии принятия решений по результатам рассмотрения указанных документов.

Таким образом, принятие Роспатентом решения о признании заявки № 2019726817 отозванной является правомерным.

Сведения (1) об осуществлении дополнительных платежей для уплаты пошлин за пределами всех сроков, установленных Положением о пошлинах, не влияют на

выводы коллегии, поскольку упущенный заявителем срок составил более восьми месяцев с даты направления ему уведомляющего документа о начислении пошлины от 14.06.2019.

Кодекс, Административный регламент, Положение о пошлинах и Правила не содержат исключений, позволяющих учитывать пошлину, оплата которой произведена за пределами установленных сроков.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 30.08.2019.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2020 поступила жалоба в отношении резолютивной части, озвученной по итогам заседания коллегии от 02.07.2020, в которой указывается об отсутствии единообразного подхода при решении вопроса о возможности возобновления делопроизводства по заявкам, признанным отозванными. В частности, в жалобе указывается на неверное применение положений пункта 19 Правил.

Пунктом 19 Правил установлено следующее:

«Если начисленная пошлина уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, то по заявке осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил.

Если начисленная пошлина не уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, или сумма начисленной пошлины, уплаченная за действие, предусмотренное в подпункте 2.4 приложения к Положению о пошлинах, меньше размера пошлины, установленного Положением о пошлинах для экспертизы заявленного обозначения в отношении одного класса МКТУ, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Если сумма начисленной пошлины, уплаченной за действие, предусмотренное в подпункте 2.4 приложения к Положению о пошлинах, меньше размера пошлины, установленного Положением о пошлинах для экспертизы заявленного обозначения в отношении количества классов МКТУ, указанных в заявке, заявителю направляется уведомление с предложением в течение двух месяцев со дня

направления указанного уведомления доплатить пошлину до установленного размера или сократить количество классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, коллективного знака, и уплатить пошлину за внесение изменений и исправлений в заявку, установленную Положением о пошлинах.

Если заявитель не доплатит пошлину до установленного размера или не сократит количество классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, коллективного знака, то по заявке осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, в отношении товаров, относящихся к тем классам МКТУ, которые указаны первыми в перечне товаров и количество которых соответствует размеру уплаченной пошлины».

Довод, приведенный в жлобе, повторяет довод возражения, проанализированный выше в настоящем заключении.

Коллегия дополнительно поясняет, что обстоятельства, связанные с недоплатой пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, не могли послужить основанием для применения указанных заявителем положений пункта 19 Правил, поскольку заявителем не была оплачена пошлина за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по заявке на товарный знак по результатам формальной экспертизы. Требование об одновременной уплате пошлин за два названных юридически значимых действия прямо содержится в Положении о пошлинах (абзац третий пункта 11 Положения о пошлинах). Проведение экспертизы обозначения до принятия решения по результатам формальной экспертизы противоречит пункту 1 статьи 1499 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2019.