

## **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 30.08.2016, поданное ООО «МИРАКЛ ГРУПП», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2016712113 на регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению «Simiram» по заявке № 2016712113 с приоритетом от 12.04.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения в адрес заявителя был направлен уведомляющий документ от 20.04.2016 о необходимости уплаты пошлин по заявке №2016712113, а именно, за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 руб.; за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 11500.00 руб.

В связи с тем, что в двухмесячный срок с даты направления указанного документа на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета пошлины, предусмотренные 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 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее - Положение о патентных и иных пошлинах) не поступили, Роспатентом 04.07.2016 было принято решение о признании заявки № 2016712113 отозванной на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 30.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.07.2016 о признании заявки отозванной, мотивируя его тем, что им были своевременно оплачены указанные в документе пошлины в установленном размере. Данный довод подтверждается приложенным к возражению платежным поручением №1 от 20.06.2015 (1).

Также в возражении заявитель ссылается на пункт 11 Положений о пошлинах, в соответствии с которым уплата пошлины может быть осуществлена в течение двух месяцев с даты направления уведомления. Датой направления уведомления считается дата на почтовом штемпеле, а именно 25 апреля 2016, что подтверждается копией почтового конверта. Поэтому оплата пошлины 20.06.2016 не может быть признана несвоевременной.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2016712113.

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

С учетом даты (04.07.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2016712113 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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).

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, 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, с государственной регистрацией залога этих прав и предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по договору, взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 71 Регламента административная процедура проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы заявки включает административное действие 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 Регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 71 Регламента, состоит в проверке факта уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах.

Согласно пункту 73 Регламента в случае если по результатам проверки уплаты пошлины в соответствии с пунктом 72 настоящего Регламента уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 79 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.

В соответствии с пунктом 4 Положения о патентных и иных пошлинах уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению.

Согласно пункту 11 Положения о патентных и иных пошлинах установлено, что в случае если уплата пошлины не была произведена на дату поступления

документов или материалов заявки, ходатайства, заявления, возражения, ее уплата может быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты направления лицу, указанному в пункте 4 настоящего Положения, уведомляющих документов о начислении соответствующей пошлины.

Анализ материалов дела показал, что в адрес для переписки заявителя уведомляющий документ от 20.04.2016 с предложением произвести на установленные реквизиты уплату пошлины согласно штемпелю на почтовом отправлении был направлен 25.04.2016.

Вместе с тем, согласно представленным документам (1) заявитель своевременно оплатил необходимые пошлины в установленном размере (смотри платежное поручение №1 от 20.06.2016 (пошлина в размере 2700.00 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы; пошлина в размере 11500.00 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам)).

Учитывая изложенное, коллегией установлено, что заявитель добросовестно выполнил все необходимые предписания законодательства, в связи с чем имеются основания для отмены решения Роспатента от 04.07.2016.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2016712113.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2016, отменить решение Роспатента от 04.07.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016712113.**