

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 06.03.2017, поданное Эппл Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2016742485 на регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению « **LIVE LOOPS** » по заявке № 2016742485 с приоритетом от 11.11.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения в адрес заявителя был направлен уведомляющий документ от 23.11.2016 о необходимости доплаты пошлины по заявке № 2016742485, а именно, за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 405.00 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 поступила, Роспатентом 09.02.2017 было принято решение о признании отозванной заявки № 2016742485 на государственную регистрацию товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.03.2017 поступило возражение, в котором заявитель указал, что уведомление формальной экспертизы от 09.02.2017 им получено не было, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании заявки отозванной на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2016742485.

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

С учетом даты (09.02.2017) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2016742485 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 экспертизой был направлен уведомляющий документ от 23.11.2016 с предложением, произвести на установленные реквизиты доплату пошлины. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

Решение Роспатента о признании заявки № 2016742485 отозванной на государственную регистрацию товарного знака было принято 09.02.2017. Указанное решение Роспатента было получено заявителем.

Поскольку уведомление от 23.11.2016 направлено простым почтовым

отправлением, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем данной корреспонденции. В связи с этим утверждение заявителя о неполучении им данного уведомления от 23.11.2016 не может быть опровергнуто.

Коллегия исходила из того, что в результате неполучения уведомления формальной экспертизы от 23.11.2016 заявитель официально не был проинформирован о необходимости совершения действий по доплате пошлины.

Кроме того, получив решение о признании заявки отозванной, заявитель незамедлительно предпринял действия по устранению выявленного недочета и осуществил доплату пошлины в размере 405.00 рублей (см. платежное поручение № 000655 от 21.02.2017).

Таким образом, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2016742485 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2017, отменить решение Роспатента от 09.02.2017 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016742485.