

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 29.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вайтлэнд», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки № 2016711396 на регистрацию товарного знака отозванной (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



» по заявке № 2016711396, поданной 05.04.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016711396 в отношении всех заявленных услуг. Словесный элемент «АВТОПАРК» и буквенно-цифровое обозначение «H54» указаны в качестве неохраняемых.

В связи с тем, что пошлина, оплаченная заявителем за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, оплачена по реквизитам, отличным от расчетного счета, указанного в приложении к решению о государственной регистрации, оплата не поступила на расчетный счет Роспатента. В ответ на представленные заявителем платежные поручения заявителю направлено письмо от 28.06.2018г. о том, что денежные средства не поступили на администрируемый Роспатентом код доходов федерального бюджета.

Впоследствии Роспатентом 11.07.2019г. принято решение о признании заявки № 2016711396 на государственную регистрацию товарного знака отозванной на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса.

В поступившем 29.10.2019 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки № 2016711396 отозванной.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- пошлины за регистрацию товарного знака по заявке № 2016711396 уплачены заявителем 24.05.2018 с соблюдением двухмесячного срока после даты вынесения решения Роспатентом; пошлины уплачены по реквизитам расчетного счета ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее ФГБУ ФИПС), как организации, подотчетной Роспатенту, заявитель полагал возможность взаимозачета средств между расчетными счетами ФГБУ ФИПС и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом);

- представитель заявителя и заявитель не получали доступными средствами почтовой связи (почтовый ящик, абонентская ячейка и другие) корреспонденции с сообщением о не поступлении платежа на расчетный счет Роспатента;

- в нарушение пункта 166 Административного Регламента 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) заявителю не было направлено уведомление о необходимости уплатить пошлину в увеличенном размере в течении шести месяцев со дня направления такого уведомления;

- заявитель произвел оплату пошлин по пунктам 2.11, 2.14 по реквизитам Роспатента платежными поручениями от 13.09.2019.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2019 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016711396.

С возражением представлены следующие документы:

(1) платежные поручения №798, №799 от 13.09.2019;

(2) платежные поручения №1147, №1148 от 24.05.2018;

(3) решение Роспатента о признании заявки отозванной от 11.07.2019;

(4) решение Роспатента от 20.04.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711396.

С учетом даты принятия (11.07.2019) решения Роспатента о признании заявки № 2016711396 на регистрацию товарного знака отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный Кодекс, 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 о пошлинах 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

H54 

обозначения «» по заявке №2016711396 Роспатентом было принято решение от 20.04.2018 о государственной регистрации товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2018, заявителем представлены

сведения об оплате пошлин по пунктам 2.11, 2.14 Положения о пошлинах в отношении заявки №2016711396 по платежным поручениям №1148, №1147.

В связи с данной корреспонденцией заявителю направлено письмо от 28.06.2018 с сообщением о том, что денежные средства по указанным платежным поручениям не поступали на администрируемый Роспатентом код доходов федерального бюджета, так как в платежных документах неверно указаны реквизиты. Для регистрации товарного знака и выдачи свидетельства на него по данной заявке необходимо произвести уплату пошлины на установленные реквизиты с соблюдением сроков уплаты пошлины и её размера в соответствии с пунктом 11 Положения о пошлинах.

По истечении одного года и двух месяцев со дня направления решения о регистрации товарного знака от 20.04.2018 Роспатентом принято решение от 11.07.2019 о признании заявки № 2016711396 отозванной в связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него (пункт 2 статьи 1503 Кодекса).

Согласно доводам возражения заявитель не получал письма от 28.06.2018 о не поступлении оплаченных по платежным поручениям №1148, 1147 от 24.05.2018 денежных средств на расчетный счет Роспатента. Кроме того, уведомление о необходимости уплаты пошлины в увеличенном размере не направлялось в адрес заявителя.

При рассмотрении возражения, поступившего 29.10.2019, коллегия считает необходимым учесть следующие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Фактическими материалами дела подтверждено, что оплата пошлин за регистрацию товарного знака по заявке №2016711396 и выдачу свидетельства на него была осуществлена по иным реквизитам, нежели указаны в направленном (выставленном) уполномоченным органом уведомляющем документе о начислении пошлины.

Довод о том, что уплаченные по иным реквизитам денежные средства могли быть самостоятельно зачтены федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), не убедительны, поскольку в соответствии со статьей

1249 Кодекса пошлины взимаются за совершение юридически значимых действий, которые, в свою очередь, осуществляет Роспатент. ФГБУ ФИПС не наделен полномочиями по совершению юридически значимых действий.

Таким образом, оплату пошлин на расчетный счет ФГБУ ФИПС, вместо оплаты по реквизитам Роспатента, указанным в уведомляющем документе, следует считать произведенной в ненадлежащем порядке.

Вместе с тем, вопреки требованиям пункта 166 Административного регламента, заявителю по истечении срока для оплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, не было направлено уведомление о начислении соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину в увеличенном размере в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Таким образом, административное действие по проверке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака совершено не в полном объеме до момента признания заявки отозванной, что является нарушением процедуры оказания государственной услуги, согласно Административному регламенту.

При таких обстоятельствах коллегия полагает, что делопроизводство по рассматриваемой заявке № 2016711396 может быть возобновлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2019, отменить решение Роспатента от 11.07.2019 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016711396.