

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, с изменениями и дополнениями, рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2019, поданное ФАТТОРИЕ ГИАЦОБАЗИ С.р.Л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2016726804 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



«**уксус**» по заявке № 2016726804, поданной 22.07.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 08.11.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726804 в отношении товара «уксус

бальзамический» 30 класса МКТУ с указанием элементов «AGETI BALSAMICI, produzioni» в качестве неохраняемых. Решение принято с учетом письма-ответа представителя заявителя (Чиженка М.В.), поступившего 19.10.2017.

Впоследствии в связи с тем, что в установленный законодательством срок заявителем не была уплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса Роспатентом 28.09.2018 принято решение о признании отозванной заявки № 2016726804 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 21.01.2019 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2016726804.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него не были оплачены заявителем в связи с неполучением решения о регистрации товарного знака по адресу для переписки;

- ходатайство заявителя, поступившее 14.02.2017, об изменении в заявке на товарный знак № 2016726804 адреса для переписки (107045, Москва, Даев пер., д. 20, ООО «Иванов, Макаров и Партнеры») было удовлетворено, о чем заявителю сообщено в уведомлении от 03.03.2017, полученном представителем заявителя по почте;

- одновременно с заявлением об изменении адреса для переписки в Роспатент было подано ходатайство о ведении переписки по заявке № 2016726804 через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС;

- несмотря на изменение адреса для переписки и поданное заявителем ходатайство о ведении переписки через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС, решение Роспатента от 08.11.2017 по новому адресу для переписки так и не поступило, о нем не было сообщено также через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС;

- не поступили по новому адресу для переписки и в «Личный кабинет» сайта ФИПС также уведомление о порядке оплаты пошлины от 29.01.2018 и решение о признании заявки отозванной от 28.09.2018;

- в результате розыска пропущенной корреспонденции заявителю стало известно о том, что данная корреспонденция в электронном виде была получена патентным поверенным Филипповой Ириной Анатольевной, чей адрес для переписки был указан в первоначальных материалах заявки, несмотря на то, что этот адрес был изменен на иной по заявлению от 14.02.2017;

- копия решения Роспатента от 08.11.2017 получена заявителем от Филипповой И.А. только 01.10.2018, следовательно, заявитель уже не имел возможности уплатить пошлину за регистрацию данного товарного знака;

- в решении о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726804 была допущена опечатка в указании неохраняемого элемента обозначения (вместо «ACETI BALSAMICI» указано «AGETI BALSAMICI»);

- при регистрации товарного знака по заявке № 2016726804 заявитель просит указать словосочетание «ACETI BALSAMICI» в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2018 о признании отозванной заявки № 2016726804 на государственную регистрацию товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 28.09.2018 о признании отозванной заявки № 2016726804;

(2) распечатка переписки представителя заявителя с патентным поверенным Филипповой И.А.;

(3) распечатка сведений о переводе словосочетания «ACETI BALSAMICI» на русский язык.

С учетом даты (28.09.2018) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2016726804 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) 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 подпункту 1 пункта 163 Административного регламента административная процедура регистрации товарного знака в Государственном реестре, публикации сведений о государственной регистрации товарного знака и выдачи свидетельства на товарный знак включает, в частности, административные действия по проверке уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него или пошлины за регистрацию коллективного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной подпунктами 12, 13 пункта 31 Административного регламента.

Согласно пункту 164 Административного регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 163 Административного регламента, по проверке уплаты пошлины, указанной в подпунктах 12, 13 пункта 31 Административного регламента, состоит в проверке факта уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинках.

Согласно пункту 8 Положения о пошлинках уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) уполномоченным органом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины.

Согласно пункту 11 Положения о пошлинках для уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 - 2.4 и 2.11 - 2.13 приложения к Положению о пошлинках, предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 8 Положения о пошлинках, 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 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 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.

Согласно пункту 47 Административного регламента документы заявки, подаваемые в связи с предоставлением государственной услуги в электронной форме, представляются через интернет-сайт Роспатента или Единый портал государственных услуг.

Согласно пункту 5 Административного регламента в случае подачи заявки в электронной форме сведения о ходе предоставления государственной услуги размещаются также в личном кабинете заявителя на интернет-сайте Роспатента или Едином портале государственных услуг.

Согласно подпункту 6 пункту 7 и пункту 47 Административного регламента информация о порядке предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе, о технических требованиях к подаче заявки и иных документов в электронной форме через интернет-сайт Роспатента или Единый портал государственных услуг размещается на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС.

Согласно пункту 48 Административного регламента при предоставлении государственной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 50 Административного регламента для подачи заявки в электронной форме необходимо получить сертификат усиленной электронной цифровой подписи (ЭП) в удостоверяющем центре.

По результатам административной процедуры экспертизы заявленного



обозначения « » по заявке № 2016726804 Роспатентом было принято

решение от 08.11.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров с указанием элементов «AGETI BALSAMICI, produzioni» в качестве неохраняемых.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность принятия Роспатентом решения о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака в связи с неуплатой пошлины в установленный срок.

Также заявитель не отрицает факт размещения уведомлений и решений Роспатента в личном кабинете пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак», которым является Филиппова И.А.

Вместе с тем заявитель полагает, что размещение корреспонденции, касающейся заявки № 2016726804, в личном кабинете пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» являлось неправомерным, поскольку по заявке № 2016726804 был изменен адрес для переписки и направлено ходатайство о ведении переписки через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС, оформленный на нового представителю (Чиженка М.В.).

Адрес для переписки по заявке № 2016726804, действительно, был изменен на основании соответствующего ходатайства представителя заявителя от 14.02.2017.

Вместе с тем, заявка № 2016726804 была подана через личный кабинет пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак». Пользователь сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» подписывает документы, направляемые в ведомство, усиленной электронной цифровой подписью.

Делопроизводство по заявкам, поданным через сервис электронной подачи, ведется в электронной форме. Размещение электронной формы документов (уведомлений, решений), подписанных электронной подписью уполномоченных лиц, осуществляется в соответствии с пунктом 5 Административного регламента в личном кабинете пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак».

Таким образом, размещение решения Роспатента от 08.11.2017 в личном кабинете пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» соответствует требованиям Административного регламента.

Что касается просьбы заявителя от 14.02.2017 о ведении переписки с помощью сервиса «Личный кабинет» сайта ФИПС, то она предусмотрена только по заявкам на товарный знак, ранее поданным в бумажном виде. Корреспонденцией от 14.03.2017 в удовлетворении ходатайства, поступившего 14.02.2017, касающегося ведения переписки через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС, было отказано.

О несовместимости двух способов переписки (через личный кабинет пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» и через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС) представителю заявителя было сообщено в уведомлении от 07.03.2017, в котором сообщалось о возможности перевода ведения переписки по заявке № 2016726804 в бумажный вид посредством представления соответствующего ходатайства.

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии от 14.03.2019, представитель заявителя подтвердил получение данного уведомления.

Следует дополнительно отметить, что ведомством, вопреки доводам возражения, учтено изменение адреса для переписки. Решение Роспатента от 08.11.2017 о регистрации товарного знака по заявке № 2016726804 адресовано ООО «Иванов, Макаров и Партнеры» (107045, Москва, Даев пер., д. 20), что следует из материалов заявки.

При этом новый представитель заявителя был уведомлен о необходимости представления ходатайства о переводе ведения переписки на бумажное делопроизводство (см. уведомление от 07.03.2017).

Однако, каких-либо ходатайств от представителя заявителя после 07.03.2017 не поступало.

Отсутствие действий нового представителя заявителя, направленных на обеспечение ведения переписки по заявке № 2016726804 иным способом, чем посредством электронного взаимодействия с заявителем, явилось основанием для продолжения делопроизводства по заявке через личный кабинет пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак».

Таким образом, уведомление заявителя о принятых Роспатентом решениях от 08.11.2017 и от 28.09.2018 является надлежащим.

Более подробная информация, в том числе, касающаяся отличий личного кабинета пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» и сервиса «Личный кабинет» сайта ФИПС, имеется на Интернет-сайте ФИПС в разделе «Электронное взаимодействие с заявителем» -> «Часто задаваемые вопросы».

С учетом изложенного, заявитель был уведомлен о принятом Роспатентом решении от 08.11.2017, однако, пошлину за регистрацию товарного знака по заявке № 2016726804 и выдачу свидетельства на него не оплатил.

Следовательно, принятие Роспатентом решения о признании отозванной заявки № 2016726804 является правомерным.

Коллегия также отмечает, что доступ к сведениям о состоянии делопроизводства по заявкам на товарные знаки является свободным, предоставляется с помощью сведений, размещенных на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС, что позволяет отслеживать направление заявителю каких-либо документов.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 28.09.2018.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2018.**