

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.04.2022, поданное ООО «Оранж Хотелз», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки №2019759700 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **iZZZi Hotel** » по заявке №2019759700 подано 22.11.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2021 было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что в срок, установленный Положением 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), заявителем не была уплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса Роспатентом принято решение от 11.03.2022 о признании отозванной заявки №2019759700 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 22.04.2022 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной, указав следующее.

Решение о регистрации товарного знака вынесено 22.06.2021.

В соответствии с положениями статьи 1501 Кодекса (Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак), срок обращения в Палату по патентным спорам составляет 4 месяца с даты вынесения решения и может быть восстановлен в течение следующих 6 месяцев. Следовательно, заявитель может подать возражение до 22.04.2022.

При этом срок уплаты пошлины составляет в сумме 8 (восемь) месяцев и заканчивается раньше, т.е. 22.02.2022.

Заявитель просит принять во внимание, что пошлина за регистрацию в соответствии с принятым решением о регистрации не была уплачена в установленный срок в связи с выполнением заявителем действий по устранению оснований для отказа в регистрации в отношении части заявленных услуг.

Учитывая обстоятельства дела, заявитель просит считать уважительной причину невыполнения или позднего выполнения заявителем действий по заявке на товарный знак, отменить решение о признании заявки отозванной и восстановить делопроизводство по заявке, предоставив заявителю возможность зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019759700.

К возражению приложены следующие материалы:

- документы об изменении наименования и адреса заявителя ООО «Оранж Хотелс»;
- решение о признании заявки № 2019759700 отозванной;
- решение о регистрации товарного знака по заявке № 2019759700;
- данные о заявке на товарный знак № 2019759700, данные товарного знака № 1279844;
- копия выписки из торгового реестра, компания IZITEQ B.V., Нидерланды;
- копия сведений из реестра юридических лиц, сайт налоговой инспекции РФ, компания IZITEQ B.V., Нидерланды.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2022) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2019759700 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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 (далее – Административный регламент), а также Положение о пошлинах.

В соответствии 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 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 пошлинах.

Согласно пункту 11 Положения о пошлинах для уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 - 2.4 и 2.11 - 2.13 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.

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 166 Административного регламента в случае, если по результатам проверки уплата пошлин, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 31 Административного регламента, 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 обозначения « **iZZZi Hotel** » по заявке №2019759700 Роспатентом было принято решение от 22.06.2021 о государственной регистрации товарного знака.

В связи с неуплатой пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него в срок, установленный Положением о пошлинах, Роспатентом в порядке, установленном Административным регламентом и Кодексом, 11.03.2022 было принято решение о признании заявки №2019759700 отозванной. Указанное решение принято в полном соответствии с Административным регламентом и Положением о пошлинах.

Вместе с тем, подлежат учету следующие обстоятельства.

Заявителем в установленный законодательством срок (пункты 1 статьи 1500, 1501 Кодекса) было подано возражение, поступившее 22.04.2022, на решение Роспатента от 22.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759700.

Таким образом, следует констатировать наличие коллизии норм, регулирующих срок подачи возражения на решение о государственной регистрации товарного знака

по заявке №2019759700 и срок уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака.

Поскольку заявитель в соответствии с пунктом 1 статьи 1501 Кодекса воспользовался правом подачи возражения на решение Роспатента от 22.06.2021 о государственной регистрации товарного знака, то, с учетом положений пункта 2 статьи 1503 Кодекса, решение о признании заявки отозванной является преждевременным.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке №2019759700 должно быть возобновлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2022, отменить решение Роспатента от 11.03.2022 о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по заявке №2019759700.