

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2021, поданное ООО "НоваМедика", Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2020701583 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «ALCENT» в качестве товарного знака по заявке № 2020701583, поданной 30.12.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 04.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701583 в отношении товаров 10 класса МКТУ и части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ. В отношении иной части испрашиваемых товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Впоследствии 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, утвержденным 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 03.09.2021 о признании отозванной заявки № 2020701583 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 04.10.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2020701583, отметив, что на момент признания заявки № 2020701583 отозванной заявитель не исчерпал право на оспаривание решения Роспатента о частичной регистрации, подал 04.10.2021 возражение, в связи с чем признание заявки отозванной не соответствует статьям 1500 и 1501, 1503 Кодекса.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.09.2021 о признании отозванной заявки № 2020701583.

С учетом даты (03.09.2021) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2020701583 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 (далее – Административный регламент) и 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 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 «ALCENT» по заявке № 2020701583 Роспатентом было принято решение от 04.12.2020 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, 03.09.2021 было принято решение о признании заявки № 2020701583 отозванной. Указанное решение принято в соответствии с положениями Административного регламента и Положением о пошлинах.

Вместе с тем в данном случае подлежат учету следующие обстоятельства.

Заявителем в установленный законодательством срок (пункты 1 статьи 1500, 1501 Кодекса) было подано возражение, поступившее 04.10.2021, на решение Роспатента от 04.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701583, которое было принято к рассмотрению.

Таким образом, следует констатировать наличие коллизии норм, регулирующих срок подачи возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701583 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 04.10.2021 о государственной регистрации товарного знака, то с учетом положений пункта 2 статьи 1503 Кодекса решение о признании заявки отозванной является преждевременным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2021, отменить решение Роспатента от 03.09.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2020701583.