

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вайтлэнд», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2016740852 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



«**H54** СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК» по заявке № 2016740852, поданной 28.10.2016 Обществом с ограниченной ответственностью «Бикарт», г. Новосибирск, испрашивалось в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 и 36 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. В соответствии с заявлением, поступившим 23.06.2017, права на регистрацию товарного знака переданы заявителю, соответствующее заявление удовлетворено 13.07.2017.

Роспатентом 11.04.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740852 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В порядке, предусмотренным пунктом 1 статьи 1500 Кодекса заявителем 29.06.2018 было подано возражение на указанное выше решение Роспатента от 11.04.2018. По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 09.10.2018 принято решение удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2018, отменить решение Роспатента от 11.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016740852.

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 26.09.2019 принято решение о признании заявки № 2016740852 на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

В поступившем 11.12.2019 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2016740852, поскольку, по его мнению, Роспатентом были нарушены нормы 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), и Положения о патентных и иных пошлинках 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, утвержденного 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение Роспатента от 09.10.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака получено заявителем 26.10.2018;

- в нарушение пункта 8 Положения о пошлинах заявителю не направлялся уведомляющий документ о необходимости уплаты пошлины

- направление решения от 09.10.2018 не может считаться направлением уведомляющего документа, поскольку в указанном решении не содержится требование об уплате пошлины, в том числе отсутствуют необходимые банковские реквизиты для уплаты пошлины, отсутствуют сроки уплаты;

- в нарушение пункта 166 Административного регламента заявителю не направлялся документ о необходимости уплаты пошлины в увеличенном размере

- согласно практики рассмотрения возражений на решения о признании заявок на товарные знаки отозванными, отсутствие уведомления, предусмотренного пунктом 166 Административного регламента, может служить основанием для возобновления делопроизводства по заявке (решение Роспатента от 23.08.2019 по заявке № 2017707283);

- вся исходящая корреспонденция от Роспатента всегда получалась заявителем;

- заявитель вел переписку с ведомством без использования электронного документооборота и не мог знать о необходимости уплаты пошлины;

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте отсутствовали сведения о том, что необходимо оплатить пошлину;

- какие-либо препятствия для продолжения делопроизводства в настоящее время отсутствуют, испрашиваемый на государственную регистрацию товарный знак по заявке № 2016740852 не является предметом споров, разногласий с другими правообладателями;

- заявитель участвовал в процедурах рассмотрения заявки на товарный знак самостоятельно без участия патентных поверенных и не обладает специальными познаниями в таком специфическом разделе Кодекса как права на средства индивидуализации юридических лиц;

- Роспатент имел возможность предположить, что отсутствие оплаты пошлин связано не с утратой интереса к товарному знаку, а с отсутствием у заявителя информации о необходимости уплаты пошлины и порядке ее уплаты;

- отказ в защите права не может быть основан на отсутствии проявления заявителем заботливости и осмотрительности в условиях, когда противоположная сторона в административных правоотношениях сама нарушает действующие нормы, а именно пункт 8 Положения о пошлинах и пункт 166 Административного регламента;

- халатность работников Роспатента, выразившаяся в отсутствии направления заявителю уведомления о необходимости уплаты пошлины, не может служить основанием для отказа в защите нарушенного права;

- заявитель не имел возможности узнать о том, каким образом оплаченные пошлины будут учитываться при оплате, в частности, опасался, что пошлины не будут учтены как оплаченные, а будут числиться как «невыясненные платежи»;

- финансовая дисциплина заявителя предполагает, что для оплаты пошлины необходимо иметь уведомляющий документ, в противном случае при поступлении денежных средств на невыясненные платежи в компании проводится служебное расследование, и обосновать перед финансовой службой проведение других платежей достаточно проблематично;

- заявитель заинтересован в продолжении делопроизводства по заявке № 2016740852, заявителем была уплачена пошлина по пункту 2.14 приложения к Положению о пошлинках в размере 2000 рублей (платежное поручение № 802 от 13.09.2019) и по пункту 2.11 приложения к Положению о пошлинках в размере 16 000 рублей (платежное поручение № 801 от 13.09.2019).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2019 о признании заявки № 2016740852 на государственную регистрацию товарного знака отозванной и возобновить делопроизводство по данной заявке.

Также в возражении изложена просьба об объединении рассмотрения возражения по заявке № 2016740852 с рассмотрением возражения по другой заявке заявителя (№ 2016711396).

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии платежных поручений №№ 801 и 802 от 13.09.2019;
- (2) копия решения Роспатента от 26.09.2019 о признании заявки № 2016740852 отозванной.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 30.01.2020, заявителем представлен дополнения к возражению, в которых заявитель заявляет о дискриминации его как участника гражданских правоотношений, нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом.

С учетом даты (26.09.2019) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2016740852 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанные Кодекс и Положение о пошлинках, а также Правила ППС, действующие в части, не противоречащей Кодексу (статья 4 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

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

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 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в том числе, с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, с государственной регистрацией этих средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС с учетом положений статьи 1248 Кодекса по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение о его

удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства; при этом такое решение может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

В частности, при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.6 Правил ППС, в случае отмены оспариваемого решения в решении, принятом в порядке статьи 1248 Кодекса, должны содержаться основания отмены оспариваемого решения и вывод о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

Анализ материалов заявки № 2016740852 показал следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака было подано обозначение



« «H54 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК» », в отношении которого в соответствии со статьей 1499 Кодекса была произведена экспертиза, порядок и сроки осуществления которой установлен Административным регламентом, регулирующим предоставление Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов.

Результатом предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 12 Административного регламента стало принятие и направление заявителю решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, государственная услуга (см. статью 2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ) заявителю была оказана в полном объеме. Направление уведомляющего документа о начислении пошлины после завершения оказания государственной услуги Административным регламентом не предусмотрено.

Изложенное свидетельствует о неправомерности ссылки заявителя на нормы, относящиеся к порядку предоставления государственной услуги, которая ему была оказана в полном объеме.

В порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1500 Кодекса, заявитель обратился в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением на решение об отказе в регистрации товарного знака.

Рассмотрение возражений, в том числе, поданных в соответствии с пунктом 1500 Кодекса, не является государственной услугой, представляет собой рассмотрение и разрешение в административном порядке спора (пункт 5.4.3 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности). Подтверждением сказанного является, в том числе, отсутствие указанного полномочия Роспатента в Перечне государственных услуг и государственных функций федеральных органов исполнительной власти, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в Федеральном реестре государственных услуг (функций).

Согласно положениям пункта 2 статьи 11 и статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) в случаях, предусмотренных законом, защита гражданских прав осуществляется в административном порядке, в том числе, путем прекращения или изменения правоотношения.

По результатам рассмотрения возражения с учетом положений пункта 5.1 Правил ППС Роспатентом было принято решение удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2018, отменить решение Роспатента от 11.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016740852. Приложением к указанному решению, являющимся его неотъемлемой частью, стало заключение коллегии на семи листах, один из которых содержал принятый объем правовой охраны для целей регистрации товарного знака по заявке № 2016740852 с указанием, в том числе, наименования заявителя, даты приоритета, перечня товаров и услуг, а также цвета и его цветового сочетания товарного знака.

Принятие Роспатентом решения в соответствии со статьей 1248 Кодекса влечет, согласно пункту 2 статьи 1503 Кодекса, государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него в течение месяца со дня уплаты пошлины за соответствующие юридически значимые действия.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1249 Кодекса перечень юридически значимых действий, кроме указанных в абзаце первом настоящего пункта, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата устанавливаются Правительством Российской Федерации.

С учетом изложенного заявителю следовало руководствоваться положениями Кодекса, в частности, пунктом 2 статьи 1503 Кодекса, устанавливающего месячный срок со дня уплаты пошлины для государственной регистрации товарного знака и выдачи свидетельства на него.

Данная норма определенно ставит факт регистрации товарного знака в зависимость от факта уплаты соответствующей пошлины. Таким образом, довод заявителя о ведении переписки с ведомством без использования электронного документооборота, что объясняет незнание необходимости уплаты пошлины, является неубедительным.

Заявитель в своем возражении не оспаривает факт получения им решения Роспатента от 09.10.2018. На заседании коллегии заявитель подтвердил, что ему известно о необходимости уплаты пошлины, однако, он ожидал выставления соответствующего счета Роспатентом.

Таким образом, заявитель знал о принятом Роспатентом решении, имел возможность оплатить пошлину в установленные сроки, однако, не сделал этого, что не свидетельствует о его должной заинтересованности в отношении делопроизводства по заявке № 2016740852.

В отношении доводов дополнений, представленных 30.01.2020, коллегия отмечает, что они являются голословными, а анализ делопроизводства по заявке № 2016740852 не выявил решений дискриминационного характера в отношении заявителя.

Вместе с тем коллегия полагает, что в данном случае могут быть учены следующие обстоятельства.

По данным Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) заявителем 13.09.2019 была уплачена пошлина в размере, предусмотренном подпунктами 2.11 и 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинках.

Согласно пункту 5 Положения о пошлинках платежный документ или его копия по инициативе лица, обратившегося за совершением юридически значимого действия, могут быть приложены соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате.

Заявителем в адрес Роспатента не направлялось сообщение об уплате указанной пошлины. При подготовке решения о признании заявки № 2016740852 ведомство не располагало сведениями об уплате заявителем пошлины.

При таких обстоятельствах коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2016740852, в том числе, для проверки соответствия уплаченных заявителем пошлин установленному размеру.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2019, отменить решение Роспатента от 26.09.2019 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016740852.**