

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 03.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Кармен", Ярославский район, село Туношна (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2019706862 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



« **МАРТА** ПЕКАРНЯ И КОНДИТЕРСКАЯ » по заявке № 2019706862, поданной 19.02.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706862 в отношении всех товаров 29 класса, части товаров 30 класса и части услуг 35, 43 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов "Пекарня и кондитерская".

В отношении части заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ, не относящихся к сфере общественного питания, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида предоставляемых услуг на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 689562 с приоритетом от 22.05.2017, зарегистрированным на Закрытого акционерного общества ""Кондитерская фабрика ""Старая Тула"", 300045, Тульская обл, г. Тула, ул. Староникитская, 108, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ. Указанное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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 09.12.2020 принято решение о признании отозванной заявки № 2019706862 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 03.02.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2019706862, отметив следующее:

- экспертизой не был учтен пункт 2 статьи 1503 Кодекса, согласно которому, в случае оспаривания решения о регистрации товарного знака в порядке, установленном статьей 1248 настоящего Кодекса, решение о признании заявки отозванной не принимается;

- заявителем было подано возражение на решение экспертизы от 20.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706862 в срок, предусмотренный положениями пункта 1 статьи 1500 Кодекса и пункта 1 статьи 1501 Кодекса, в этой связи делопроизводство по данной заявке должно быть возобновлено;

- ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, и

соблюдение гражданами режима самоизоляции являются основанием для восстановления пропущенных сроков. Заявитель считает причину пропуска срока оплаты пошлины за регистрацию товарного знака по заявке №2019706862 уважительной, и случившейся в связи с обстоятельствами, объективно препятствовавшими реализовать свое право в установленный законом срок.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.12.2020 о признании отозванной заявки № 2019706862.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.09.2019) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2019706862 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 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.

В соответствии с пунктом 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 166 Административного регламента в случае, если по результатам проверки уплаты 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 обозначения по заявке №2019706862 Роспатентом было принято решение от 20.02.2020 о государственной регистрации товарного знака.

В адрес заявителя было направлено уведомление от 13.05.2020 о необходимости уплаты пошлины в увеличенном размере.

По истечении восьми месяцев, предусмотренных регламентом для оплаты пошлин, со дня направления Роспатентом решения о регистрации товарного знака от 20.02.2020 Роспатентом принято решение от 09.12.2020 о признании заявки № 2019706862 отозванной в связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него (пункт 2 статьи 1503 Кодекса).

Вместе с тем, заявителем было подано возражение от 21.12.2020 на решение Роспатента от 20.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706862. Данное возражение не принято к рассмотрению в соответствии с уведомлением от 25.12.2020, так как подано за истечением 4-месячного срока для оспаривания, предусмотренного пунктом 1 статьи 1500 Кодекса. При этом заявитель не воспользовался правом на восстановление пропущенного четырехмесячного срока подачи возражения, так как не представил соответствующее ходатайство при подаче возражения, поступившего 21.12.2020.

Затем, 28.12.2020 заявитель вновь подал возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706862 с приложением к нему ходатайства о восстановлении пропущенного срока (в порядке пункта 1 статьи 1501). Вместе с тем такое ходатайство не было удовлетворено, так как четыре месяца на обжалование (по статье 1500 Кодекса) и шесть дополнительных месяцев для восстановления срока подачи возражения (по статье 1501 Кодекса) истекли к 28.12.2020 (а именно 20.12.2020).

Таким образом, в рассматриваемом деле, заявитель не воспользовался своим правом на оспаривание решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706862, а лишь проявил намерение им

воспользоваться. Поэтому в данном случае, отсутствует факт столкновения норм, связанных с несовпадением срока оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706862 и срока уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака.

Доводы заявителя о коллизии законодательных норм опровергается отсутствием факта принятия возражений к рассмотрению, вследствие чего норма пункта 2 статьи 1503 Кодекса не подлежит применению.

Что касается доводов заявителя о том, что им направлялись ходатайства о продлении срока уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, то коллегия провела проверку входящих документов на этапе рассмотрения заявки № 2019706862 по существу и не обнаружила соответствующей корреспонденции. Представленный заявителем кассовый чек не позволяет установить ни адресата отправления, ни идентификационного номера корреспонденции, ни описи вложения. При таких обстоятельствах представляется невозможным установить фактическое отправление ходатайства об отсрочке уплаты пошлины в адрес федерального института промышленной собственности.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что задержка уплаты пошлины произошла по причине введенных ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой, коллегия обращает внимание на следующее.

Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации №893 от 20.06.2020 «О продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридически значимых действий» сроки совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридически значимых действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1246 Гражданского кодекса Российской

Федерации, истекающие с 30 марта 2020 г. по 30 ноября 2020 г., продлеваются до 31 декабря 2020 г. по ходатайствам указанных лиц, поданным в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в срок, не превышающий одного месяца с даты истечения соответствующего срока либо с даты вступления в силу настоящего постановления в зависимости от того, какая дата наступит позднее.

То есть указанным Постановлением Правительства предусмотрена возможность отсрочки уплаты пошлин, в том числе, за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него в случае, если заявителем подано соответствующее ходатайство. Как было установлено выше в настоящем заключении ходатайства об отсрочке уплаты пошлин, поданного во исполнение Постановления Правительства России, от заявителя не поступало.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для восстановления делопроизводства по заявке №2019706862.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2020.