

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Коннект», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2010726315 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2010726315 с приоритетом от 09.08.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения находится словесный элемент «VERTEX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над ним изображены окружность и фигура гантелевидной формы. Под буквами «EX» расположены словесные элементы «point break», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в черном и зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – ФИПС) 12.04.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее - решение Роспатента), которое было выслано в адрес заявителя, однако, заявителем не был представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака. На основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса 26.02.2013 Роспатентом было

принято решение о признании отозванной заявки №2010726315 на государственную регистрацию товарного знака.

В возражении от 16.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о признании отозванной заявки №2010726315, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель получил решение о государственной регистрации товарного знака от 12.04.2012;

- заявитель уплатил пошлину за государственную регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак в размере 24300.00 рублей по платежному поручению №4 от 09.10.2012, и денежные средства поступили на расчетный счет для уплаты пошлин;

- заявитель направил в ФИПС копию платежного поручения одновременно с просьбой о внесении изменений в наименование и адрес заявителя.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 26.02.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

К возражению приложена копия платежного поручения №4 от 09.10.2012 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.02.2013) принятия решения о признании отозванной заявки №2010726315 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса на основании решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную

регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа об уплате указанной в пункте 1 настоящей статьи пошлины регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Роспатентом 12.04.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака и выслано в адрес заявителя. В связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака, Роспатентом было принято решение от 26.02.2013 о признании отозванной заявки №2010726315 на государственную регистрацию товарного знака, то есть спустя почти год с даты направления заявителю решения о государственной регистрации товарного знака.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Заявитель получил решение о государственной регистрации товарного знака.

Одновременно с просьбой о внесении изменений в наименование и адрес заявителя в связи с уступкой права, которая поступила в ФИПС 12.10.2012, был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины в размере 24300.00 рублей за государственную регистрацию товарного знака (платежное поручение №4 от 09.10.2012) в соответствии с подпунктом 2.7 приложения к Положению 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 перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №941. Уплата пошлин и предоставление соответствующего документа могут быть осуществлены по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов. На основании пункта 10 Положения о пошлинах уплата указанной пошлины и представление документа, подтверждающего ее уплату, осуществляются в течение 2 месяцев с даты получения заявителем соответствующего решения (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения).

Пошлина была уплачена лицом, которому передается право на заявку №2010726315. Просьба о внесении изменений в материалы заявки не была удовлетворена (уведомление от 06.11.2012), пошлина за государственную регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак не была учтена (уведомление от 08.11.2012), поскольку вопрос учета пошлины будет рассмотрен после ответа на уведомление от 06.11.2012.

Роспатентом было принято решение от 26.02.2013 о признании отозванной заявки №2010726315 на государственную регистрацию товарного знака, поскольку заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 4 Положения о пошлинах уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению. В соответствии с пунктом 5 Положения о

пошлинах документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, или копия такого документа могут быть по инициативе лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, приложены соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате. Документом, подтверждающим уплату или доплату пошлины, является распоряжение об осуществлении перевода денежных средств. Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одному юридически значимому действию, предусмотренному приложением к настоящему Положению, за которое уплачена пошлина.

Следовательно, при принятии решения об учете пошлины за государственную регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак, экспертизой не был исследован вопрос о возможности учета пошлины, оплату которую произвело лицо, которому передается право на заявку.

Таким образом, решение Роспатента от 26.02.2013 о признании отозванной заявки №2010726315 на государственную регистрацию товарного знака является неправомерным.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2010726315.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.12.2013, отменить решение Роспатента от 26.02.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2010726315.