

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 03.08.2015, поданное ООО «Академия инструмента», Пермский край, г.Пермь (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки № 2015701117 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению «  » по заявке № 2015701117 с приоритетом от 21.01.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения в адрес заявителя был направлен уведомляющий документ от 27.01.2015 о необходимости уплаты пошлин по заявке №2015701117, а именно, за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 руб.; за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 13550.00 руб.

В связи с тем, что в двухмесячный срок с даты направления указанного документа на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета пошлины, предусмотренные подпунктами 2.1 (2.2) и 2.4 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 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее - Положение о патентных и иных пошлинах) не поступили, Роспатентом 17.04.2014 было принято решение о признании отозванной заявки № 2015701117 на государственную регистрацию товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель не получал направленный в его адрес документ, уведомляющий о начислении пошлин. Вместе с тем, заявитель сообщает, что им были оплачены указанные в документе пошлины в установленном размере. Данный довод подтверждается приложенными к возражению платежными поручениями №№42, 43 от 13.01.2015 (1).

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2015701117.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты принятия (17.04.2015) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2015701117 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутые Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила), а также Положение о патентных и иных пошлинах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

В соответствии с пунктом 13.4 Правил в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.

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

Согласно пункту 11 Положения о патентных и иных пошлинах установлено, что в случае если уплата пошлины не была произведена на дату поступления документов или материалов заявки, ходатайства, заявления, возражения, ее уплата может быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты направления лицу, указанному в пункте 4 настоящего Положения, уведомляющих документов о начислении соответствующей пошлины.

Анализ материалов дела показал, что в адрес для переписки заявителя экспертизой был направлен уведомляющий документ от 27.01.2015 с предложением произвести на установленные реквизиты уплату пошлины.

Вместе с тем, согласно представленным документам (1) заявитель еще до даты подачи заявки №2015701117 на государственную регистрацию товарного знака оплатил необходимые пошлины в установленном размере (смотри платежное поручение №42 от 13.01.2015 (пошлина в размере 2700.00 руб. за регистрацию заявки на товарный знак) и платежное поручение №43 от 13.01.2015 (пошлина в размере 13550.00 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам)).

Учитывая изложенное, коллегией установлено, что заявитель добросовестно выполнил все необходимые предписания законодательства, в связи с чем решение Роспатента от 17.04.2015 было принято неправомерно.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2015701117.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2015, отменить решение Роспатента от 17.04.2015 и возобновить делопроизводство по заявке № 2015701117.