

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.01.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛВА», г. Краснодар (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2011718051/24 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2011718051/24 на регистрацию словесного обозначения «Ладушка» была подана 08.06.2011 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, 18.07.2011 был направлен запрос экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 8500.00 рублей (подпункт 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 10.12.2008 №941 (далее – Положение о пошлинах).

В запросе было указано на необходимость представления в 2-х месячный срок с даты получения запроса ответа на этот запрос или ходатайства о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, поскольку в противном случае заявка будет признана отозванной на основании статьи 1497 (4) Кодекса.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), направленное в адрес заявителя 05.12.2011.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.01.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2011718051/24, поскольку запрос в адрес заявителя не поступал, и заявитель, не имея информации о запросе, не мог, соответственно, направить на него ответ.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 05.12.2011 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (08.06.2011) поступления заявки №2011718051/24 на 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 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.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов,

указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии с требованиями пункта 14.5 Правил при отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

Заявка была подана в Федеральный институт промышленной собственности 08.07.2011. В соответствии с пунктом 13.7 Правил заявителю 01.07.2011 было направлено решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака, в котором заявитель был уведомлен о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 8500.00 рублей. Факт получения указанного решения заявителем не оспаривается.

В соответствии с пунктом 14.2 Правил, экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершению формальной экспертизы, при условии представления документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере в соответствии с пунктом 2.12.1 Правил.

Запрос экспертизы был направлен по указанному заявителем в материалах заявки адресу для переписки 18.07.2011. Основанием для запроса послужило отсутствие документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Следует отметить, что сведения о необходимости оплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения ранее были доведены до заявителя в полученном им ранее решении экспертизы от 01.07.2011.

Однако каких-либо материалов, касающихся оплаты пошлины в установленном размере, заявителем представлено не было. В материалах заявки отсутствует возврат из почтового отделения, что позволяет сделать вывод о получении заявителем запроса экспертизы.

Решение о признании заявки №2011707989/71 отозванной было принято Роспатентом 05.12.2011, т.е. спустя пять месяцев с даты направления заявителю запроса. Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что вся корреспонденция: решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака, запрос экспертизы, решение о признании заявки отозванной, направлялись в один и тот же адрес.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 14.5 Правил определены последствия отсутствия каких-либо действий со стороны заявителя при неполучении им запроса экспертизы. Заявитель не воспользовался предоставленным ему сроком (два месяца с даты получения заявителем запроса) для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя в течение пяти месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, свидетельствует об отсутствии должной заинтересованности к делопроизводству по заявке, что правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки № 2011718051/24.

Изложенное позволяет квалифицировать ситуацию как непредставление ответа на запрос в установленные законодательством сроки.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке № 2011718051/24 отсутствуют.

Учитывая изложенное коллегия Палата по патентным пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.01.2012, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2011.