

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, рассмотрела возражение от 04.06.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки №2013737372 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013737372 подано 29.10.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения было установлено, что заявителем не представлен документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере. В связи с этим, в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления (450019, г. Уфа, ул. Силикатная, 3/2, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» Ибатуллину А.В.), 07.11.2013 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлин:

1) за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 рублей.

2) за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам. Размер пошлины составляет 11500 руб. за один класс + 2050 руб. за каждый из классов МКТУ свыше одного (подпункты 2.1, 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 были указаны реквизиты для уплаты пошлин.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не были представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, 04.04.2014 Роспатент принял решение о признании заявки №2013737372 отозванной.

Решение было направлено в адрес для переписки, указанный в материалах заявки.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2013737372 на государственную регистрацию товарного знака, сославшись на то, что заявитель не получил запрос экспертизы от 07.11.2013, о котором узнал только 15.04.2014 после получения решения о признании заявки отозванной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.04.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013737372.

Решением Роспатента от 14.10.2014 в удовлетворении возражения от 04.06.2014 было отказано и оставлено в силе решение Роспатента от 04.04.2014.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 31.03.2014 по делу №СИП-

25/2014, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2015, решение Роспатента от 14.10.2014, было признано недействительным, как несоответствующее требованиям пункта 4 статьи 1497 Кодекса. Кроме того, суд обязал Роспатент продолжить делопроизводство по заявке №2013737372.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 04.06.2014 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.10.2013) поступления заявки №2013737372 правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила) и упомянутое Положение о пошлинах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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. Если заявитель в

указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя установленный срок может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014 по делу №СИП-25/2014, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2015, было установлено, что необходимым условием для принятия решения о признании заявки отозванной является направление заявителю запроса, на который заявителем не представлен ответ в течение двух месяцев с момента получения названного запроса. Однако материалы дела не содержат доказательств того, что запрос формальной экспертизы был направлен заявителю. Указанное свидетельствует об отсутствии правовых оснований для принятия решения о признании заявки отозванной.

В решении суда также отмечено, что неосмотрительность заявителя, не отслеживающего судьбу поданной им заявки, не может служить основанием для отказа в признании неправомерным решения Роспатента, не соответствующего требованиям действующего законодательства. На заявителя не может быть возложен риск наступления неблагоприятных последствий несовершения Роспатентом предписанных законом действий по направлению заявителю запроса с предложением представить требуемые для продолжения делопроизводства по заявке документы.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 04.06.2014.

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

удовлетворить возражение от 04.06.2014, отменить решение Роспатента от 04.04.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013737372.