

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2015, поданное ООО «Торговый Дом «Кодру», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2015708200 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015708200 подано на регистрацию в качестве товарного знака 25.03.2015 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проверки поступления пошлин, предусмотренных 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 10.12.2008 № 941 (далее – приложение к Положению о пошлинах), было установлено, что предусмотренные приложением к Положению о пошлинах пошлины на

администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета не поступали.

В связи с этим, в адрес, указанный в графе (750) заявки №2015708200 (115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 9, для ООО «ТД Кодру»), был направлен уведомляющий документ от 31.03.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты 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 в размере 11500.00 рублей.

В указанном документе было отмечено, что уплата пошлины может быть осуществлена в течение 2-х месяцев с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлин, а также то, что по истечении указанного срока заявителю будет направлено решение о признании заявки отозванной.

Однако уведомляющий документ от 31.03.2015 был возвращен почтовым отделением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с пометкой «истек срок хранения».

Вместе с тем заявитель вместе с сопроводительным письмом, поступившим 07.04.2015, представил соответствующие платежные документы, свидетельствующие об уплате как пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, так и пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в установленном законодательством размере.

В тот же адрес для переписки, указанный при подаче заявки, 15.04.2015 был направлен запрос формальной экспертизы, в котором были изложены доводы о необходимости представить описание заявленного обозначения. Данный запрос также был возвращен почтовым отделением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с пометкой «истек срок хранения».

В дальнейшем экспертизой по полному почтовому адресу заявителя, приведенному в графе (731) заявки №2015708200, 25.05.2015 было направлено письмо о необходимости уточнения адреса для переписки по заявке с приложением ранее возвращенной корреспонденции.

Затем по адресу для переписки 05.06.2015 также было направлено письмо о необходимости уточнения адреса для переписки по заявке с приложением ранее возвращенной корреспонденции. Указанное письмо экспертизы было возвращено почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 01.09.2015 было принято решение о признании отозванной заявки №2015708200 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

В поступившем 29.09.2015 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- исходя из информации о состоянии делопроизводства, размещенной на сайте Роспатента, заявителю стало известно, что 01.09.2015 Роспатентом принято решение о признании заявки №2015708200 отозванной по причине непредставления дополнительных материалов по запросу экспертизы;

- однако указанный запрос экспертизы в адрес заявителя не поступал, и причины этого заявителю не известны;

- с целью установления судьбы запроса по данной заявке заявитель обратился в Роспатент с просьбой предоставить данные почтовых идентификаторов, так как многие письма сотрудниками почты по ошибке могут выдаваться другим организациям;

- заявитель вкладывает значительные средства и тратит значительное время на регистрацию товарных знаков в Роспатенте, и по независящим от заявителя причинам (почтовая корреспонденция не всегда доставляется заявителю) вынужден терять деньги и время.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2015708200.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (01.09.2015) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2015708200 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).

В соответствие с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил 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 (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных Правилами, заявителю направляется

запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 13.6.4 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.

Анализ материалов дела показал, что в адрес заявителя экспертизой был направлен уведомляющий документ от 31.03.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам. Указанный уведомляющий документ был возвращен почтовым отделением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с пометкой «истек срок хранения».

Однако, независимо от неполучения указанного уведомляющего документа экспертизы, соответствующие пошлины были оплачены заявителем в предусмотренные законодательством сроки, о чем свидетельствуют платежные документы, представленные вместе с сопроводительным письмом заявителя от 07.04.2015 и находящиеся в материалах дела.

В дальнейшем в тот же адрес для переписки, указанный при подаче заявки, заявителю был направлен запрос формальной экспертизы от 15.04.2015, содержащий доводы о необходимости представить описание заявленного обозначения, соответствующее заявленному обозначению. Указанный запрос был возвращен почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

Также в письмах от 25.05.2015 и 05.06.2015, к которым прилагался вернувшийся запрос формальной экспертизы от 15.04.2015, экспертиза указывала заявителю на необходимость уточнения адреса для переписки в связи с возвратом почтовой корреспонденции.

При этом письмо от 05.06.2015, направленное в адрес для переписки было возвращено почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы от 15.04.2015, исчерпав возможности по уведомлению заявителя, в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 01.09.2015 о признании отозванной заявки №2015708200 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

В поступившем 29.09.2015 возражении заявитель указал на то, что запрос формальной экспертизы от 15.04.2015, а также письма об уточнении адреса не были получены своевременно по независящим от него причинам.

Таким образом, принимая во внимание то, что заявитель объективно не имел возможности своевременно ознакомиться с изложенными в запросе экспертизы от 15.04.2015 доводами и представить свой ответ на них в установленные законодательством сроки, а также то, что заявителем добросовестно были уплачены все необходимые пошлины, коллегия полагает, что делопроизводство по рассматриваемой заявке №2015708200 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2015, отменить решение Роспатента от 01.09.2015 и возобновить делопроизводство по заявке №2015708200.