

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.

В возражении отмечено, что заявитель представил доказательства уважительности причин несоблюдения срока представления дополнительных документов, в качестве которых указал направление корреспонденции по неверному адресу.

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

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

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.

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 и/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.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки №2013737372 было вынесено 04.04.2014, т.е. спустя почти пяти месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 07.11.2013 о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлин за регистрацию заявки, принятие решения по результатам формальной экспертизы, за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Указанный документ в ФИПС представлен не был. Таким образом, решение формальной экспертизы вынесено правомерно.

Довод заявителя о том, что у него отсутствовала возможность представить запрошенные экспертизой дополнительные материалы, поскольку упомянутый запрос не был им получен, следует признать неубедительным.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза проводится в течение 1 месяца со дня подачи заявки.

Нормативными актами, в частности, пунктом 13.6.4 Правил определены последствия отсутствия каких-либо действий со стороны заявителя при неполучении им уведомления о принятии заявки к рассмотрению, подтверждающего факт завершения формальной экспертизы. Заявитель не воспользовался предоставленным ему сроком (один месяц со дня подачи заявки + четыре месяца

с даты направления запроса) для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

Поскольку заявителем не был представлен документ об уплате пошлин за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам (заявка №2013737372 изначально подана без уплаты государственной пошлины), и не было получено уведомление о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, у него не было оснований считать, что заявка поступила на стадию экспертизы заявленного обозначения.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя действий, направленных на уплату государственных пошлин по заявке, изначально поданной без документов об уплате пошлин, в течение более пяти месяцев с даты подачи заявки и более четырех месяцев с даты направления запроса формальной экспертизы, правомерно повлекло за собой решение о признании заявки №2013737372 отозванной.

Что касается утверждения заявителя о том, что причиной несоблюдения срока представления документа об уплате пошлин явилось неполучение заявителем запроса формальной экспертизы в связи с его направлением по неверному адресу, то оно не имеет под собой никаких оснований, поскольку запрос, как указано выше, был направлен в адрес для переписки, указанный в заявлении в графе (750).

В этой ситуации коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2013737372 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2014.