

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 07.04.2014, поданное Муниципальным унитарным предприятием «Единая диспетчерская служба» г. Калуги, г. Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.02.2014 о признании отозванной заявки № 2013728794 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013728794 с приоритетом от 21.08.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение со словесными элементами «Земля – орбита Луны, Земля – орбита Марса и еще далее: Москва – Луна, Калуга - Марс», выполненными буквами русского алфавита и расположенными в две строки. Под указанными словесными элементами выполнено стилизованное изображение государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, расположенного в городе Калуга. Правовая охрана знака испрашивалась в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: «светло-синий, белый, зеленый, красный».

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) установлено, что заявителем не представлены в полной мере документы, подтверждающие уплату пошлин в установленном размере. В связи с этим в адрес

для переписки, указанный в графе (750) заявления, 06.09.2013 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документов, подтверждающих уплату пошлин 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. Либо, представить ходатайства от лица, уплатившего пошлину, о зачете суммы 2700 рублей по платежному поручению № 298 от 08.08.2013, а также о зачете суммы 15600 рублей по платежному поручению № 299 от 08.08.2013 в счет вышеуказанных пошлин. Вышеуказанные документы не были приняты, поскольку в назначении платежей указан товарный знак «Москва-Луна», что не соответствует заявленному обозначению.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 05.02.2014 о признании заявки № 2013728794 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.02.2014, мотивируя его тем, что запрос формальной экспертизы от 06.09.2013 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа. Вместе с тем, заявитель также отмечает, что ходатайство о перезачете пошлин было надлежащим образом направлено в ведомство в срок 17.09.2013. Наличие второго экземпляра ходатайства у представителя заявителя с соответствующей датой подтверждает позицию заявителя. Однако, в связи с плохой работой почты документы были утеряны. Ходатайство о перезачете пошлин и почтовая квитанция об отправке были приложены к ходатайству от 07.02.2014, поступившему в ведомство 18.02.2014.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2013728794.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.09.2014, заявитель, уведомленный

надлежащим образом о времени и дате заседания коллегии, отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.02.2014) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013728794 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 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. 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.

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 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки с заявителем формальной экспертизой был направлен запрос от 06.09.2013 о необходимости уплаты соответствующих государственных пошлин в установленном размере. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

Запрос формальной экспертизы от 06.09.2013 был направлен надлежащим образом в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, согласно установленным требованиям, при этом коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем данной корреспонденции. В связи с этим утверждение заявителя о неполучении им запроса от 06.09.2013 не может быть опровергнуто.

Решение о признании отозванной заявки №2013728794 было принято 05.02.2014, т.е. спустя почти пять месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 06.09.2013 о необходимости представления документов, подтверждающих уплату государственных пошлин:

- за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Поскольку ведомство не располагало указанными документами, решение

Роспатента от 05.02.2014 вынесено правомерно.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 07.04.2014 были выявлены следующие обстоятельства.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи. Так, согласно указанным в запросе формальной экспертизы от 06.09.2013 данным, заявителем изначально были представлены платежные поручения №№ 298,299 от 08.08.2013, касающиеся оплаты предусмотренных законодательством государственных пошлин.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 13.6.4 Правил определены последствия отсутствия каких-либо действий со стороны заявителя. Однако, заявителем были предприняты все необходимые действия, которые не могут быть расценены коллегией как злоупотребление правом и направлены на продолжение делопроизводства по заявке. Так, в материалах заявки имеется ходатайство заявителя, поступившее в ведомство 18.02.2014, в котором указано, что ходатайство о перезачете пошлин было направлено в ведомство 17.09.2013, при этом второй его экземпляр присутствует в материалах дела в качестве приложения.

Таким образом, принимая во внимание, что заявителем не был получен запрос формальной экспертизы от 06.09.2013, а также предприняты все необходимые действия с целью продолжения делопроизводства по заявке № 2013728794, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке № 2013728794 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение от 07.04.2014, отменить решение Роспатента от 05.02.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013728794.