

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 28.02.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Скрипка С.В. (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки №2010708760 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение «ВЕТХИЙ» по заявке № 2010708760 с приоритетом от 22.03.2010 заявлено 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 «ВЕТХИЙ», 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, 14.04.2010 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000.00 рублей (подпункт 2.1. 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 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 от 24.11.2010 о признании заявки №2010708760 отозванной.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2010708760 на государственную регистрацию товарного знака, сославшись на то, что ни заявитель, ни его представитель не получали запрос экспертизы от 14.04.2010, в силу чего дополнительные документы, подтверждающие оплату пошлины, предусмотренную законодательством за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, в установленные сроки представлены не были.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.11.2010 и возобновить делопроизводство по заявке №2010708760.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (22.03.2010) поступления заявки №2010708760 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 их 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 №2010708760 было вынесено 24.11.2010, т.е. спустя семь месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 14.04.2010 о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

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 получен ни им, ни представителем заявителя, следует признать необоснованным.

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 пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы (заявка №2010708760 изначально подана без оплаты 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 в течение семи месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки № 2010708760.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2010708760/71 отсутствуют.

По окончании рассмотрения возражения заявителем было представлено особое мнение от 12.05.2011, доводы которого сводятся к тому, что коллегия не представила доказательств надлежащего исполнения экспертизой функций, указанных в действующих Правилах, предусматривающих направление запроса в адрес заявителя и не исследовала вопрос каким образом может быть установлена дата получения запроса в случае, если он не был получен заявителем.

В настоящем заключении дана оценка действиям заявителя, и указана правовая база, позволяющая принять решение об отзыве заявки в случае отсутствия ответа на запрос экспертизы в установленные сроки.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2010..