

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 05.09.2011, поданное ООО «Агентство недвижимости Простор», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки № 2010739469 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение «ПРОСТОР» по заявке № 2010739469 с приоритетом от 07.12.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРОСТОР», 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, 01.02.2011 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам в размере 11500.00 рублей (подпункт 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 связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение от 29.06.2011 о признании заявки № 2010739469 отозванной.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2010739469 на государственную регистрацию товарного знака, сославшись на следующее:

- 15.02.2011 был получен запрос экспертизы о предоставлении документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения по существу в размере 11500 рублей;

- 17.02.2011 платежным поручением № 32 заявителем была уплачена пошлина в размере 11500 руб., однако указанное платежное поручение не было направлено, поскольку Гостевских Д.М. (который вел делопроизводство по регистрации товарного знака) находился в длительной командировке в течение полугода.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2011 и возобновить делопроизводство по заявке № 2010739469.

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

С учетом даты (07.12.2010) поступления заявки № 2010739469 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, зарегистрированным 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 № 2010739469 было вынесено 29.06.2011, т.е. спустя фактически пять месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 01.02.2011 о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по ее результатам.

Указанный документ в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представлен не был. Таким образом, решение формальной экспертизы вынесено правомерно.

Довод заявителя о том, что по получении запроса пошлина была уплачена, но по причине длительной служебной командировки лица, ответственного за делопроизводство по данной заявке, документ, подтверждающий уплату пошлины отправлен не был, следует признать неубедительным.

Принимая во внимание представленные материалы и изложенные обстоятельства коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке № 2010739469 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2011.