

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2011, поданное ООО «Эвита», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 10.11.2010 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2010705269, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010705269 с приоритетом от 24.02.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭВИТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) было установлено, что заявителем не представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 руб.(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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 №941). В связи с этим в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 18.03.2010 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа об уплате соответствующей пошлины.

Решением Роспатента от 10.11.2010 заявка №2010705269 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые по запросу экспертизы от 18.03.2010 материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, приведены следующие доводы:

- заявитель не согласен с решением о признании заявки отозванной;
- норма пункта 4 статьи 1497 Кодекса гласит, что запрошенные у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые 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;

- кроме того, согласно статье 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 Кодекса и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности причин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины;

- учитывая приведенные выше нормы законодательства, а также то, что запрос экспертизы был получен заявителем 02.04.2010, ответить на запрос заявитель должен был до 18.05.2010 или обратиться с ходатайством о восстановлении пропущенного срока до 18.11.2010;

- решение от 10.11.2010 было принято с нарушением установленных сроков и повлекло за собой ущемление прав заявителя;

- заявитель обратился с ходатайством о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос формальной экспертизы, одновременно представив запрошенные материалы, в ответ на данную корреспонденцию заявителю было направлено письмо с сообщением об отказе в удовлетворении ходатайства ввиду отсутствия подтверждения уважительности причин несоблюдения сроков ответа, о факте отзыва заявки и праве заявителя оспорить решение Роспатента путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Заявитель считает, что он совершил все предписанные законодательством действия в установленные сроки, следовательно, ходатайство о восстановлении пропущенного срока подлежит удовлетворению. На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 10.11.2010.

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

С учетом даты (24.02.2010) приоритета заявки №2010705269 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс и 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного 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 органом 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.

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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности причин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам на основании статьи 1500 настоящего Кодекса.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки №2010705269 было вынесено 10.11.2010, а именно: спустя более семи с половиной месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 18.03.2010 о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

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

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 для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя в течение более чем семи с половиной месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки № 2010705269.

В отношении довода заявителя о том, что, у него имелась законная возможность ответить на запрос формальной экспертизы, полученный им 02.04.2010, в установленный для этого двухмесячный срок или обратиться с ходатайством о восстановлении пропущенного срока в соответствии со статьей 1501 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока должно содержать подтверждение уважительности причин несоблюдения сроков ответа. В представленном в адрес ФИПС ходатайстве указано, что срок ответа на запрос формальной экспертизы был пропущен им по причине отсутствия финансовых средств для оплаты госпошлины за подачу и экспертизу заявки. Отсутствие финансовых средств для уплаты госпошлины не может рассматриваться в качестве уважительной причины несоблюдения сроков представления дополнительных материалов, поскольку в соответствии с пунктом 5 статьи 1492 Кодекса и пунктом 2.12.1 Правил к заявке на государственную регистрацию товарного знака должен быть приложен документ об уплате пошлины за подачу заявки в установленном размере, и представитель заявителя, являющийся патентным поверенным Российской Федерации, не мог об этом не знать.

В связи с указанным у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для восстановления делопроизводства по заявке №2010705269.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2011, и оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2010.