

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 ППС), рассмотрела возражение от 23.08.2012, поданное компанией Бимекс ЛЛК, Монголия (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2011726888 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2011726888 с приоритетом от 18.08.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «GenghiS khaan», выполненные на двух строках оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с черным контуром. Над словесными элементами выполнено стилизованное изображение мужчины-богатыря в национальной монгольской одежде.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе (740) заявки, 07.09.2011 был направлен запрос о необходимости в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000.00 руб. Кроме того, в запросе указывалось на необходимость до начала экспертизы предоставить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения,

заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам в размере 10000.00 руб. Ответ на данный запрос не был получен.

На основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса 01.02.2012 Роспатентом было вынесено решение о признании отозванной заявки №2011726888 на государственную регистрацию товарного знака.

Данное решение обосновано тем, что заявителем в срок, установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 07.09.2011 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В возражении от 21.08.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы о признании отозванной заявки №2011726888, доводы которого сводятся к следующему:

- в июне 2012 года компанией Бимекс ЛЛС было направлено обращение Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности касательно обстоятельств, связанных с регистрацией товарных знаков по заявкам компании Бимекс ЛЛС;

- позднее из открытого реестра заявок на регистрацию товарного знака на сайте Роспатента заявитель узнал о признании отозванной заявки №2011726888 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «GENGHIS KHAAN», при этом заявитель не обладал данной информацией и у него не было соответствующих документов;

- заявитель обратился за разъяснениями по данному вопросу к патентному поверенному С.Н. Половко, представлявшему его интересы в интересующий период;

- в соответствии с пояснениями, патентный поверенный Половко С.Н. получил запрос формальной экспертизы, в соответствии с которым 10.11.2011 был осуществлен платеж пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в сумме 2 000.00 руб. (платежное поручение № 235) и платеж за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, в сумме 10000.00 руб. (платежное поручение № 236);

- ответ на запрос формальной экспертизы (с приложением документов, подтверждающих оплату пошлин) был направлен в Роспатент в установленный срок (в ноябре 2011 года);

- причина непоступления документов в отдел корреспонденции заявителю неизвестна;

- таким образом, обязанности заявителя в соответствие со статьей 1249 Кодекса по оплате пошлины исполнены своевременно.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 01.02.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011726888.

К возражению приложены следующие документы:

- копия письма от 21.06.2012 [1];
- копия платежного поручения № 235 от 10.11.2011 на сумму 2 000 руб. [2];
- копия платежного поручения № 236 от 10.11.2011 на сумму 10 000 руб. [3];
- ходатайства о зачете платежей от 11.11.2011 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.08.2011) поступления заявки №2011726888 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

Решение о признании заявки №2011726888 отозванной было вынесено экспертизой 01.02.2012, то есть спустя пять месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 07.09.2011.

Следует отметить, что заявитель настаивает на том, что им своевременно был направлен ответ на запрос экспертизы в виде банковского платежного документа по уплате соответствующих пошлин [2; 3].

Ввиду отсутствия доказательств, опровергающих утверждение заявителя о направлении ответа на запрос, а также с учетом наличия банковских платежных поручений [2; 3], в соответствии с которыми оплата пошлин за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000.00 руб. и проведение экспертизы и принятие решение по ее результатам в размере 8500.00 руб. были произведены заявителем действительно в установленный срок, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке №2011726888.

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

удовлетворить возражение от 23.08.2012, отменить решение Роспатента от 01.02.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011726888.