

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.08.2011, поданное ООО «Торговый Дом «Средне-Волжская производственная компания», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2010742451/50 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010742451/50 с приоритетом от 30.12.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части, выполненной в виде круга, внутри которого расположен графический элемент в виде двучленной развилки, держащей шестеренку, и словесной части, включающей буквы «СВПК» и слова «Средне-Волжская производственная компания». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 28.01.2011 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 руб.

Кроме того, указано, что до начала экспертизы заявленного обозначения должен быть представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за

проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам в размере 16000 руб.

В связи с отсутствием ответа на запрос экспертизы было принято решение о признании отозванной заявки №2010742451/50, направленное в адрес заявителя 22.06.2011.

Данное решение мотивировано тем, что на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы от 28.01.2011 или ходатайство о продлении установленного для их представления сроки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.08.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2010742451/50 на государственную регистрацию товарного знака, аргументируя следующими доводами:

- запрос формальной экспертизы от 28.01.2011 заявителем был получен 13.02.2011, после чего им были уплачены соответствующие пошлины в размере 2000 руб. и 16000 руб.;

- однако процесс уведомления заявителем Роспатента об оплате пошлин был усложнен следующими обстоятельствами;

- одновременно с заявкой №2010742451/50 на имя заявителя была подана заявка №2010742450/50 на регистрации комбинированного товарного знака, по которой также был направлен запрос формальной экспертизы от 26.01.2011 с аналогичными доводами, полученный заявителем 11.02.2011;

- при оформлении платежных документов по двум заявкам заявителем в платежном поручении №242 и №68 в графе «назначение платежа» был указан один и тот же номер заявки, в результате чего по заявке №2010742451/50 была дважды оплачена пошлина в размере 16000 руб.;

- заявителем были осуществлены действия по перезачислению суммы по платежному поручению №242 от 28.06.2011 в счет оплаты пошлины в размере 16000 руб. по №2010742450/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.06.2011 и возобновить делопроизводство по заявке №2010742451/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.06.2011) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2010742451/50 правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный Кодекс и 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).

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.

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 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 о признании отозванной заявки №2010742451/50 было вынесено 22.06.2011, т.е. по истечении четырех месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 28.01.2011 о необходимости представления документов, подтверждающих уплату пошлин за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и за проведение экспертизы заявленного обозначения. Указанные документы в ФИПС представлены не были.

Вместе с тем, установлено, что заявителем были уплачены пошлины в размере 2000 руб. (платежное поручение №68 от 13.04.2011) и в размере 16000 руб. (платежное поручение №57 от 25.02.2011) по рассматриваемой заявке №2010742451/50.

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что несвоевременное направление заявителем запрошенных экспертизой дополнительных материалов было вызвано тем, что на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя были поданы две заявки №2010742451/50 и №2010742450/50, по которым были оплачены соответствующие пошлины в установленный срок. Однако в результате технической опечатки при оформлении платежных документов по этим заявкам в платежных поручениях №242 и №68 в графе «назначение платежа» был указан один и тот же номер заявки - №2010742451/50, в результате чего по рассматриваемой заявке №2010742451/50 была дважды уплачена пошлина в размере 16000 руб. При этом платежные документы направлены по заявке №2010742450/50. Для устранения технической ошибки заявителем были предприняты действия по перезачету денежных средств с одной заявки на другую.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что заявитель добросовестно полагал о выполнении им всех требований формальной экспертизы и проявил интерес в отношении делопроизводства по заявке №2010742451/50.

Таким образом, не представляется возможным квалифицировать действия заявителя как нарушение требований законодательства.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводства по заявке №2010742451/50 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение от 31.08.2011, отменить решение Роспатента от 22.06.2011 и восстановить делопроизводство по заявке №2010742451/50.