

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 10.12.2014, поданное Зенекс Хелскэар Сёрвисез ЛЛК, э Тексас лимитед лайабилити компани, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки № 2013737245 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению «XENEX» по заявке № 2013737245 с приоритетом от 29.10.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения в адрес заявителя был направлен запрос 06.11.2013 о необходимости уплаты пошлины по заявке №2013737245.

В ответ на запрос формальной экспертизы от 06.11.2013 заявителем были направлены документы об оплате пошлин по заявке №2013737245, а именно: платежные поручения №№10, 11 от 17.01.2014 (пошлина за регистрацию заявки на товарный знак в размере 2700 руб., пошлина за экспертизу заявки на товарный знак в размере 12550 руб.).

Впоследствии экспертизой в адрес заявителя было направлено письмо формы №001 от 11.02.2014 с предложением произвести доплату пошлины за

проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 1000 руб.

Не получив ответ заявителя на письмо формы №001 от 11.02.2014, Роспатентом 05.06.2014 было принято решение о признании отозванной заявки № 2013737245 на государственную регистрацию товарного знака.

Данное решение обосновано тем, что в двухмесячный срок с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлины, на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета пошлина, предусмотренная подпунктом 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 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее - Положение о патентных и иных пошлинах), в установленном размере не поступила.

В поступившем 10.12.2014 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя это тем, что заявитель не был уведомлен о том, что в случае неправильной оплаты пошлины заявка на товарный знак будет отозвана, поскольку в соответствии с пунктом 14.3 Правил 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), если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества

классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения). При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена, в порядке их изложения при подаче заявки.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2013737245.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (05.06.2014) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013737245 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутые Кодекс и 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 предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 13.4 Правил в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.

В соответствии с подпунктом 13.4.1 Правил проверка осуществляется в отношении следующих документов:

- а) заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
- б) указания наименования или имени заявителя, его адреса;
- в) имени и адреса патентного поверенного при наличии такового;
- г) изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке;
- д) перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация;
- е) описания заявленного обозначения;
- ж) копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного приоритета;
- з) документа, подтверждающего правомерность испрашивания выставочного приоритета;
- и) документа об уплате пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения;
- к) устава коллективного знака, если заявка подана на коллективный знак;
- л) доверенности, выданной патентному поверенному или указания о назначении патентного поверенного;
- м) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке.
- н) ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак с указанием ее номера, если подана выделенная заявка;

В соответствии с подпунктом 13.4.2 Правил при проведении формальной экспертизы проверяется наличие указанных в подпункте (13.4.1) сведений и документов и соответствие документов, перечисленных в подпунктах "а", "б", "г", "д", "н" этого подпункта требованиям, установленным настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом 13.4.6 Правил отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах "в", "ж", "з", "к" подпункта

13.4.1 настоящих Правил, или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установлению даты подачи заявки.

При установлении на этапе формальной экспертизы фактов неправильного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или документов в материалах заявки заявитель может быть уведомлен о необходимости их представления и/или уточнения, исправления в уведомлении о принятии заявки к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 13.5 Правил зарегистрированные заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения в установленном размере.

Если представленным документом подтверждается уплата пошлины в размере, установленном за подачу заявки на товарный знак и экспертизу заявленного обозначения для пяти классов МКТУ, но меньшем, не соответствующем количеству классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация, то заявителю предлагается в двухмесячный срок с даты получения соответствующего запроса произвести необходимую доплату пошлины или откорректировать количество классов МКТУ в пределах заявленных, по которым должна быть произведена регистрация товарного знака.

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 пунктом 13.6.2 Правил основанием для запроса является, в частности, отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е», «и» подпункта 13.4.1 настоящих Правил.

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.

Анализ материалов дела показал, что в адрес для переписки заявителя экспертизой был направлен запрос от 06.11.2013 с предложением произвести на установленные реквизиты уплату пошлины.

В двухмесячный срок с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлины, согласно АС «Пошлины» заявителем были произведены уплаты пошлин: пошлина за регистрацию заявки на товарный знак п/п №10 от 17.01.2014 (2700 руб.) и пошлина за проведения экспертизы по существу п/п №11 от 17.01.2014 (12550 руб.). Поскольку размер пошлины за проведение экспертизы по существу по данной заявке составляет 13550 руб., то есть на 1000 руб. больше, заявителю было направлено письмо №001 от 11.02.2014 о необходимости произвести доплату соответствующей пошлины. Каких-либо материалов от заявителя в связи с данным письмом не поступало. В этой связи Роспатентом 05.06.2014 было принято решение о признании отозванной заявки № 2013737245. Решение принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание следующее.

В возражении заявитель настаивает на неполучении письма по форме №001 от 11.02.2014. В распоряжении коллегии отсутствуют доказательства факта получения заявителем письма по форме №001 от 11.02.2014. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки. При этом коллегией принят во внимание тот факт, что заявителем пошлина была уплачена в установленный срок, в связи с чем имелись основания для проведения экспертизы по одному из заявленных классов МКТУ. Помимо того, что заявителем была произведена доплата пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2013737245.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.12.2014, отменить решение Роспатента от 05.06.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013737245.