

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 26.07.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Чеканюком С.В. (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки №2011711236 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011711236 с приоритетом от 13.04.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «RENT MARKET», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, при этом буквы «Т», занимающие конечную позицию в верхней и нижней строке, обрезаны посередине. Изобразительная часть обозначения представляет собой стилизованные буквы «R» и «M», выполненные в виде вертикально вытянутых полос красного цвета. Регистрация товарного знака испрашивается в черном и красном цветовом сочетании.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, был направлен запрос от 11.05.2011, в котором заявителю было предложено уточнить цветовое сочетание заявленного обозначения и представить описание изобразительных элементов,

присутствующих в заявленном обозначении, поскольку описание заявки №2011711236 не содержало этих сведений.

Кроме того, в запросе от 11.05.2011 внимание заявителя было обращено на то, что дополнение (уточнение и исправление) материалов заявки осуществляется путем подачи заявителем соответствующего письменного заявления с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за внесение дополнений, уточнений и исправлений в заявку в размере 3600 рублей (подпункт 2.6 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)).

Указанный запрос был получен заявителем, о чем свидетельствует корреспонденция от 17.08.2011, в которой заявитель в ответ на запрос формальной экспертизы от 11.05.2011 уточнил описание заявленного обозначения и указал его цветовое сочетание.

Однако заявление о внесении соответствующих дополнений в заявку и документ об уплате пошлины за внесение дополнений, уточнений и исправлений в заявку, о необходимости предоставления которых указывалось в запросе от 11.05.2012, к этой корреспонденции не были приложены, в связи с чем заявителю был направлен еще один запрос от 31.08.2012, в котором заявителю было повторно указано на необходимость предоставления документа об уплате пошлины, поскольку ее отсутствие не позволяет внести в материалы заявки уточнения, касающиеся изображения заявленного обозначения.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о

продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение от 24.01.2012 о признании заявки №2011711236 отозванной.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.07.2012, в котором заявитель, ссылаясь на то, что запрос формальной экспертизы от 31.08.2012 не был им получен, просит восстановить процедуру государственной регистрации товарного знака.

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

С учетом даты (13.04.2011) поступления заявки №2011711236 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, зарегистрированные 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 №2011711236 было вынесено 24.01.2012, т.е. спустя более четырех месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 31.08.2011 и более восьми месяцев с даты направления запроса от 11.05.2011 о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за внесение дополнений, уточнений и исправлений в заявку.

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

Довод заявителя о том, что упомянутый запрос не был им получен, следует признать неубедительным.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза проводится в течение 1 месяца со дня подачи заявки.

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.

Поскольку заявителем не был представлен документ об уплате пошлины за внесение дополнений, уточнений и исправлений в заявку и, соответственно, не было получено уведомление о принятии к рассмотрению заявки №2011711236 на регистрацию товарного знака, у него не было оснований считать, что заявка №2011711236 поступила на стадию экспертизы заявленного обозначения.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя действий, направленных на уплату пошлины, о необходимости которой ему было известно из полученного им запроса от 11.05.2011, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки № 2011711236.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2011711236 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2012.