

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 поступившее 26.01.2016 возражение, поданное по поручению Сотникова А.П., Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2012737191 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012737191 с приоритетом от 25.10.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение . Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, был направлен запрос от 19.11.2012 о необходимости для рассмотрения заявки на государственную регистрацию товарного знака в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, согласно требованиям, установленным пунктом 7 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. №941 (Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. №51) с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 №781 (Собрание законодательства Российской Федерации, 26 сентября 2011 г., №39, ст. 5487) (далее – Положение о пошлинах), а также подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 03.04.2013 о признании заявки №2012737191 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем 26.01.2016 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.04.2013, мотивируя это тем, что запрос экспертизы от 19.11.2012 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Заявитель сообщает, что прождав безрезультатно длительное время, в мае 2015 года он обратился в справочную службу Роспатента и из телефонного разговора узнал, что заявка была признана отозванной. Заявитель не получал ни запроса экспертизы, не решения о признании заявки отозванной. При этом адрес для переписки не менялся.

В возражении также отмечается, что согласно «Правилам осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим неторговым валютным операциям и их выплаты в Украине» и согласно «Постановлению Правления Национального Банка Украины» от 29 декабря 2007 года №496», для того, чтобы заявитель мог перечислить валюту по международному платежу (SWIT) и, соответственно, оплатить пошлину, он должен был представить в банк документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления перевода денежных средств за пределы Украины, содержащий все реквизиты получателя

платежа. Таким подтверждающим документом для заявителя являлся запрос формальной экспертизы, который, соответственно, заявителем получен не был.

По мнению заявителя, о добросовестности его действий свидетельствует соблюдение формальных требований при оформлении заявки на регистрацию товарного знака, а также уплата пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2012737191.

Изучив материалы дела в отсутствие лица, подавшего возражение, в установленном порядке извещенном о дате и месте проведения коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.04.2013) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2012737191 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), а также упомянутое выше Положение о пошлинах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, взимаются пошлины.

Как следует из положений пункта 5 статьи 1492 Кодекса, к заявке на товарный знак должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере.

Согласно пункту 7 Положения о пошлинах документ, подтверждающий уплату пошлины, предусмотренной подпунктом 2.4 к настоящему Положению, представляется одновременно с документом, подтверждающим уплату пошлины,

предусмотренной подпунктом 2.1 приложения к настоящему положению.

Пунктом 2.1 приложения к Положению о пошлинах установлена государственная пошлина в размере 2700 рублей за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и принятие решения по результатам формальной экспертизы. Пунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах установлена государственная пошлина в размере 11500 рублей (плюс 2500 рублей за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше одного класса) за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1497 Кодекса, экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Формальная экспертиза заявки на товарный знак в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 2 статьи 1498 Кодекса в ходе формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям.

Исходя из требований подпункта (и) подпункта 13.4.1 Правил в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям, в частности, проверка осуществляется в отношении документа об уплате пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения.

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.

Согласно пункту 13.6.2 Правил основанием для запроса является, в частности, отсутствие в материалах заявки документов, указанных в подпункте (и) подпункта 13.4.1 Правил.

Анализ материалов дела показал следующее.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2012 поступила заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Российской Федерации, которой был присвоен номер №2012737191. Согласно имеющейся в деле доверенности от 17.10.2011 действия по подаче заявки №2012737191 были осуществлены представителем заявителя - патентным поверенным Украины Охотниковой Е.А.

К заявке был приложен платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 2700 рублей за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

Поскольку в заявке отсутствовал документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам (подпункт 2.4 приложения к Положению о пошлинах, пункт 7 Положения о пошлинах), в адрес для переписки (01001, Украина, г. Киев-1, а/я В-494, Охотниковой Е.А.), указанный в материалах заявки, в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 1497 Кодекса был направлен запрос формальной экспертизой от 19.11.2012 о необходимости в течение двух месяцев со дня получения запроса представить соответственный платежный

документ. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

По истечении более четырех месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента о признании отозванной заявки №2012737191 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Почтового возврата данного решения также не было.

В своем возражении заявитель сообщает, что обратился в справочную службу Роспатента на предмет выяснения состояния делопроизводства по заявке №2012737191 только в мае 2015 года, т.е. спустя более двух лет после подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, необходимо отметить, что действия по подаче заявки осуществлялись через патентного поверенного Украины, т.е. через лицо, имеющего специальные знания в области права той страны, на территорию которой он был уполномочен подавать заявку на регистрацию товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 1492 Кодекса к заявке на товарный знак должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере. Нормой пункта 7 Положения о пошлинах предусмотрена одновременная подача с материалами заявки документа, подтверждающего уплату как государственной пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и принятие решения по результатам формальной экспертизы, так и государственной пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в установленном размере.

Таким образом, необходимость представления указанных платежных документов об оплате государственных пошлин в установленном размере должна была быть известна представителю заявителя из соответствующих нормативных документов Российской Федерации.

Также нормативными документами Российской Федерации установлен конкретный срок проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак, который в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса составляет один месяц со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности.

В связи с вышеизложенным представляется необоснованным довод возражения о том, что заявитель ожидал в течение двух лет с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в Российской Федерации запроса формальной экспертизы, содержащего просьбу представить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Ссылка заявителя на нормативные документы Украины, в соответствии с которыми осуществляются банковские переводы на территорию другого государства, также не убедительна, поскольку требования об уплате государственной пошлины за подачу заявки на товарный знак на территории Российской Федерации устанавливаются российским законодательством. Заявитель уплатил пошлину, предусмотренную подпунктом 2.1 приложения к Положению о пошлинах, и представил соответственный платежный документ в подтверждении этого. Следовательно, ничто не мешало ему одновременно с указанной пошлиной также уплатить пошлину, предусмотренную подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах.

Кроме того, следует отметить, что на сайте ФИПС в открытых реестрах <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>, отражено все состояние делопроизводства по заявке, что позволяет заявителю заблаговременно узнавать о направленной в его адрес корреспонденции и предпринимать необходимые меры по ее розыску в случае неполучения.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения, а, следовательно, причин для возобновления делопроизводства по заявке №2012737191.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 03.04.2013.