

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.05.2012, поданное ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2012 (далее – решение Роспатента) о признании заявки №2011734145/50 на регистрацию товарного знака «НАШ БАЙКАЛ» отозванной, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011734145/50 с приоритетом от 18.10.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «НАШ БАЙКАЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 07.11.2011 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 на регистрацию в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам в размере 10000 руб.

В связи с отсутствием ответа на запрос экспертизы было принято решение Роспатента о признании отозванной заявки №2011734145/50, направленное в адрес заявителя 21.03.2012.

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 07.11.2011 или ходатайство о продлении установленного для их представления сроки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.05.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2011734145/50 на государственную регистрацию товарного знака, аргументируя его следующими доводами:

- ни в адрес заявителя, ни в адрес представителя запрос формальной экспертизы и решение Роспатента не поступали, в этой связи заявителю не представлялось возможным своевременно ответить на запрос формальной экспертизы по причине его неполучения;

- после получения копии запроса заявителем были уплачены соответствующие пошлины в размере 2000 руб. и 10000 руб.;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2012 и возобновить делопроизводство по заявке №2011734145/50.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил ходатайства о зачете пошлин - [1].

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

С учетом даты (21.03.2012) принятия решения Роспатента по заявке №2011734145/50 на регистрацию товарного знака 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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.

В соответствии с пунктом 2.1 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 РФ от 10.12.2008 № 941 (далее — Положение о пошлинах) за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы уплачивается пошлина в размере

2000 рублей. Согласно пункту 5 Положения о пошлинах за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам установлена пошлина в размере 10000 рублей.

Заявителем при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака документ, подтверждающий уплату вышеуказанных пошлин, представлен не был.

Запрос формальной экспертизы с указанием факта неуплаты пошлин был направлен заявителю 07.11.2011.

Отсутствие ответа на запрос формальной экспертизы повлекло за собой решение Роспатента о признании заявки №2011734145/50 отозванной, которое было принято и направлено в адрес заявителя 21.03.2012, т.е. спустя пять месяцев с даты подачи заявки и спустя четыре месяца с даты направления запроса.

В своем возражении и в особом мнении, поступившем 20.06.2012, заявитель указывает на неполучение им запроса от 07.11.2011, что не позволило ему представить запрашиваемые материалы, а также отмечает, им было представлено ходатайство от 26.03.2012 о направлении копии запроса формальной экспертизы, полученная заявителем 09.04.2012, после чего им были представлены запрашиваемые экспертизой материалы, а именно соответствующие документы, подтверждающие уплату пошлин.

Указанные доводы не могут быть признаны убедительными, поскольку в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о неполучении заявителем запроса. Представленные ходатайства о зачете пошлин [1] поступили в ФИПС 22.05.2012, то есть спустя пять месяцев с даты подачи заявки и спустя четыре месяца с даты направления запроса.

Также было учтено, что заявка №2011734145/50 была подана специалистом в области промышленной собственности – патентным поверенным №611 Чертковой Э.Л., которая в силу своей квалификации обязана знать требования законодательства к подаче заявки на товарный знак, предусмотренные пунктом 5 статьи 1492 Кодекса, согласно которому к заявке по товарному знаку должен быть

приложен, в частности, документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере.

Юридически значимые действия осуществляются при условии уплаты пошлин, порядок и сроки уплаты которых предусмотрены законодательством и Положением о пошлинах.

При этом, ни патентный поверенный (Э.Л.Черткова), ни заявитель (ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод») в течение пяти месяцев не проявили должного интереса в отношении данной заявки.

Изложенное позволяет квалифицировать ситуацию как непредставление документа об уплате соответствующей пошлины в установленные законодательством сроки.

Коллегия палаты по патентным спорам также считает необходимым отметить, что вся корреспонденция направлялась по адресу, указанному заявителем в материалах заявки, а именно в адрес патентного поверенного Э.Л.Чертковой.

При этом коллегия отмечает, что заявление о внесении изменений в материалы заявки, касающиеся адреса для переписки поступила 29.03.2012.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2011734145/50 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2012.