

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, поступившее 23.07.2015, поданное ООО «Феникс Фудс», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2015703898 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.



ФЕНИКС

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению «  ФЕНИКС » по заявке № 2015703898, поданной 16.02.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 31, 35, 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проверки заявки № 2015703898 формальной экспертизой в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 20.02.2015, в которой заявителю указывалось на то, что ни одна из предусмотренных законодательством пошлин не поступила. Также было отмечено, что уплата пошлин может быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты направления данного уведомления, по истечении указанного срока заявителю будет направлено решение о признании заявки отозванной.

Роспатентом 19.05.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака. Указанное решение обосновано тем, что заявителем не были уплачены пошлины: за регистрацию заявки на государственную регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы; за проведение экспертизы

обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, в связи с чем на основании статьи 1249 Кодекса заявка признана отозванной.

В поступившем 23.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выражает свое несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2015703898. Доводы возражения сводятся к следующему:

- перед подачей заявки была проведена проверка на тождество и сходство, при которой выявлен сходный до степени смешения международный товарный знак № 1186664 (Phoenix and earth) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ - рыбные продукты. Заявитель принял решение подавать заявку и одновременно поручил патентному поверенному № 1387 вопрос переговоров с правообладателем-китайской компанией;

- патентный поверенный подал заявку и привлек к процессу переговоров переводчика по китайскому языку, который должен был вступить в контакт с китайской стороной. При этом патентный поверенный, надеясь получить ответ до истечения сроков, не инициировал процедуру продления срока ответа на запрос формальной экспертизы;

- процесс переговоров был затянут по причине задержки ответов от китайской стороны, фактически это выражалось в постоянном оттягивании сроков, переноса разговора, в связи с чем был задержан ответ на запрос формальной экспертизы. В этот период времени также была потеряна связь с заявителем, что привело к невозможности его информирования о сложившейся ситуации и пропуска сроков ответа на запрос. При установлении контакта, заявитель сообщил, об уважительной причине, так как в связи с вынужденным экстренным съездом с места аренды он не мог долгое время организовать работу офиса.

К возражению приложены документы (1), включающие платежные поручения, а также информационные материалы, в том числе электронные письма, выполненные иероглифами, без перевода.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.05.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2015703898 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила 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).

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

Согласно пункту 11 Положения о пошлинах, в случае, если уплата пошлины не была произведена на дату поступления документов или материалов заявки, ее уплата может быть осуществлена в течение 2 месяцев с даты направления лицу, обратившемуся за совершением юридически значимых действий, либо лицу, действующему по его поручению, уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявка № 2015703898 на регистрацию товарного знака подана 16.02.2015, в графе «подпись» указан патентный поверенный № 1387 А.В. Павлов.

В адрес для переписки заявителя (на имя А.В. Павлова) было направлено уведомление от 20.02.2015 с предложением произвести уплату пошлины на установленные реквизиты, либо представить сведения о произведенной ранее оплате. При этом следует указать, что в возражении подтверждено, что данное уведомление было получено А.В. Павловым.

Таким образом, коллегия располагает основаниями для вывода о том, что заявитель надлежащим со стороны Роспатента образом был проинформирован о наличии препятствий для рассмотрения материалов заявки № 2015703898 и необходимости их устранения.

Однако установленные законодательством пошлины уплачены не были.

Проблемы, связанные с ведением переговоров с китайской компанией, не являются объективной и уважительной причиной неисполнения функций представителя заявителя при ведении делопроизводства с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Ссылки на то, что была потеряна связь с заявителем, поскольку у него происходила вынужденная экстренная смена места аренды, также не могут быть признаны убедительными, поскольку в доверенности от 02.02.2015 (еще до даты подачи заявки) А.В. Павлов был наделен всеми необходимыми полномочиями, в том числе «... производить оплату установленных пошлин и тарифов...».

В этой ситуации коллегия считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке № 2015703898 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2015.