

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 01.06.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2011733529 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011733529 с приоритетом от 12.10.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Байкал», выполненным буквами русского алфавита.

На основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.03.2012 о признании отозванной заявки № 2011733529 на государственную регистрацию товарного знака, так как заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 01.11.2011 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 01.06.2012 заявитель выразил несогласие с указанным решением о признании заявки отозванной и просил

возобновить делопроизводство по заявке № 2011733529 в связи с тем, что заявитель не получил запрос экспертизы от 01.11.2011.

К возражению были приложены следующие документы:

- ходатайство 9072 о зачете пошлины от 21.05.2012 за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 рублей [1];
- ходатайство 9072 о зачете пошлины от 21.05.2012 за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам в размере 8500 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (16.03.2012) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2011733529 на государственную 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — 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 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, утвержденному постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941, уплачивается пошлина за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 рублей.

Однако, заявителем при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака документ, подтверждающий уплату указанной пошлины, не был представлен.

Запрос формальной экспертизы с указанием факта неуплаты пошлины был направлен заявителю 01.11.2011.

Отсутствие ответа на запрос экспертизы повлекло за собой принятие Роспатентом решения о признании заявки № 2011733529 отозванной. Данное решение было принято и направлено в адрес для переписки, указанный в заявке, 16.03.2012, то есть спустя более пяти месяцев с даты подачи заявки и спустя 4,5 месяцев с даты направления запроса.

В возражении заявитель указывает на неполучение им запроса от 01.11.2011, что по его мнению не позволило ему представить запрашиваемые материалы – документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

Данный довод не может быть признан убедительным, поскольку заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о неполучении им запроса.

Кроме того, заявитель имел возможность узнать о факте направления ему запроса экспертизы, так как, в частности, в сведениях о состоянии делопроизводства по данной заявке в открытых реестрах заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, размещенных на официальном Интернет-сайте ФИПС («<http://www1.fips.ru>»), была приведена информация о направлении ему запроса формальной экспертизы от 01.11.2011.

Необходимо отметить, что заявка № 2011733529 была подана от имени заявителя патентным поверенным № 611 Чертовой Э.Л., который в силу своей квалификации обязан был знать требования законодательства о необходимости уплаты соответствующих пошлин и о последствиях их неуплаты. Однако, ни патентный поверенный, ни заявитель в течение более пяти месяцев не проявили должного интереса в отношении данной заявки.

До даты принятия оспариваемого решения Роспатента (16.03.2012) пошлина за регистрацию заявки на товарный знак не была уплачена. Ее уплата была произведена лишь 21.05.2012, а соответствующий документ, подтверждающий уплату пошлины [1], был представлен вместе с возражением от 01.06.2012.

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

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для возобновления делопроизводства по заявке № 2011733529.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.06.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.03.2012.