

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.04.2014, поданное ОАО «Симарисс КОРПОРАЙШН», г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013724162 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013724162 с приоритетом от 16.07.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ROYAL SLIMS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 20.01.2014 о признании отозванной заявки №2013724162 на государственную регистрацию товарного знака, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы от 03.09.2013, согласно которому заявителю предлагалось представить ходатайство на имя главного бухгалтера (Е.А.Киселевой) о розыске денежных средств и уточнении принадлежности платежа к администрируемому Роспатентом КБК, поскольку по платежному поручению №2 от 24.07.2013 поступление денежных средств в доход

Федерального бюджета на администрируемый Роспатентом КБК не подтвердилось.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель отмечает, что уплатил пошлину за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и принятие решения по результатам формальной экспертизы и пошлину за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по ее результатам и соответствующие платежные поручения от 24.07.2013 были направлены в ФИПС;

- заявитель ответил на запрос формальной экспертизы от 03.09.2013 и направил соответствующее ходатайство от 09.10.2013 на имя главного бухгалтера Роспатента Е.А.Киселевой;

- в уведомлении Роспатента за №07-2-20/1-19 от 15.01.2014 (ответ на данное ходатайство), которое было получено заявителем 30.01.2014, сообщалось, что денежные средства по администрируемому Роспатентом КБК не идентифицированы и дальнейший розыск следует осуществлять в банке по месту осуществления платежа;

- на запрос заявителя банк 13.02.2014 представил выписку по счету с пояснениями, что денежные средства со счета списаны и дальнейший розыск следует осуществлять в МОУ ФК;

- чтобы не затягивать процесс регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке (пока будет осуществляться розыск денежных средств, уплаченных ранее) заявитель повторно оплатил пошлины за регистрацию заявки и за проведение экспертизы обозначения (Платежные поручения №2 и №3 от 14.02.2014);

- заявитель предпринял все действия по розыску денежных средств, однако решением Роспатента от 20.01.2014 заявка на государственную регистрацию товарного знака №2013724162 была признана отозванной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013724162.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие копии материалов:

1. Решение Роспатента от 20.01.2014 о признании отозванной заявки №2013724162.

2. Запрос формальной экспертизы от 03.09.2013 по заявке №2013724162.

3. Письмо заявителя от 19.02.2014, направленное ФИПС, касающееся просьбы восстановить делопроизводство по заявке №2013724162.

4. Письмо ФИПС от 18.03.2014 об отказе в восстановлении делопроизводства по заявке №2013724162.

5. Уведомление о поступлении заявки №2013724162.

6. Ходатайство от 09.10.2013, направленное главному бухгалтеру Роспатента Е.А.Киселевой.

7. Письмо заявителя от 29.07.2013, направленное в ФИПС, содержащее сведения об уплате пошлин (Платежные поручения №2 и №4 от 24.07.2013).

8. Ответ заместителя начальника Финансово-административного управления – главного бухгалтера Е.А.Киселевой (корреспонденция №07-2-20/1-19 от 15.01.2014).

9. Конверты корреспонденций, направленных ФИПС.

10. Платежные поручения №5 и №6 от 10.10.2013 по заявке №2013731362 и Платежные поручения №7 и №8 от 14.02.2014 по заявке №2013724162.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.01.2014) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2013724162 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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 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.

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 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

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 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 о признании отозванной заявки №2013724162 было принято 20.01.2014, т.е. по истечении четырех месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 03.09.2013.

Вместе с тем, анализ материалов заявки №2013724162 и приложенных к возражению показал следующее.

В адрес заявителя был направлен запрос формальной экспертизы от 24.07.2013 с предложением в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

В этот же день (24.07.2013) заявителем были оплачены соответствующие пошлины по платежным поручениям №2 и №4, которые поступили в ФИПС 29.07.2013 – (7).

Вместе с тем по платежным поручениям №2 и №4 от 24.07.2013 поступление денежных средств в доход Федерального бюджета на администрируемый Роспатентом КБК не подтвердилось.

В этой связи заявителю был направлен запрос формальной экспертизы от 03.09.2013 с предложением представить ходатайство на имя главного бухгалтера (Е.А.Киселевой) о розыске денежных средств и уточнении принадлежности платежа к администрируемому Роспатентом КБК, что и было сделано заявителем. Соответствующее уведомление поступило в ФИПС 09.10.2013 – (6).

Также согласно доводам заявителя, он обратился в банк с соответствующим заявлением.

В связи с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что заявитель добросовестно полагал о выполнении им всех требований формальной экспертизы и проявил интерес в отношении делопроизводства по заявке.

Коллегия также принята о внимание, что заявитель своевременно произвел оплату пошлины в размере 2700 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и в размере 11500 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам, своевременно были представлены ответы на запросы формальной экспертизы от 24.07.2013 и от 03.09.2013, а также произведены все необходимые действия по розыску денежных средств.

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

удовлетворить возражение от 09.04.2014, отменить решение Роспатента от 20.01.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013724162.