

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о признании отозванной заявки №2010736428 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «PALLADIUM» по заявке №2010736428 с приоритетом от 12.11.2010 заявлено на регистрацию Обществом с ограниченной ответственностью «PALLADIUM» (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее словесный элемент «PALLADIUM». Словесный элемент «PALLADIUM» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение является фантазийным для указанных услуг.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) установлено, что заявителем не представлен документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере. В связи с этим, в адрес для переписки,

указанный в графе (750) заявления, 13.12.2011 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по ее результатам в размере 11500.00 рублей (подпункт 2.4. 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 Российской Федерации от 10.12.2008 №941 (далее – Положение о пошлинах)).

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение от 25.04.2011 о признании заявки №2010736428 отозванной. Указанное решение обосновано тем, что заявителем в установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса срок не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 13.12.2010 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

Решение было направлено в адрес для переписки, указанный в материалах заявки.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 18.07.2011 заявитель выразил несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить делопроизводство по заявке №2010736428. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель 11.01.2011 получил запрос экспертизы от 13.12.2010. Заявителем 11.02.2011 был направлен ответ на запрос и ходатайство о перезачете ранее уплаченной пошлины за другой товарный знак в счет оплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения «PALLADIUM».

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

С учетом даты (12.11.2010) поступления заявки №2010736428 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный Кодекс, 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) и упомянутое Положение о пошлинах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

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. 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 срок может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев.

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 и/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.

Изучив материалы заявки и доводы возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Роспатентом в адрес ЗАО «ИНКО» (630082, г. Новосибирск, а/я 327), фигурирующий в материалах заявки №2010736428 в графе 750 в качестве адреса для переписки, 13.12.2010 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решение по ее результатам в размере 11500.00 руб., так как перечень товаров (услуг) проклассифицирован по 3-м классам МКТУ.

Однако в установленные законом сроки заявитель не представил запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного для его представления срока.

В этой связи Роспатентом 25.04.2011, спустя 4 месяцев после направления запроса формальной экспертизы было принято решение о признании заявки №2010736428 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, которое также было направлено по адресу для переписки: ЗАО «ИНКО», 630082, г. Новосибирск, а/я 327.

В возражении заявитель ссылается на то, что им направлено ходатайство за №156 от 11.02.2011 о перезачете ранее уплаченной пошлины. Однако данные документы не содержат штампа ФИПС о поступлении. При этом заявитель настаивает на том, что данные документы были вложены в конверт. Вместе с тем, отсутствие описи не позволяет утверждать то, что ответ на запрос и ходатайство о перезачете ранее уплаченной пошлины содержались в указанном конверте. Кроме того, копия платежного документа №2949, приложенного к возражению,

содержит штамп ФИПСа с датой, которая соответствует дате поступления возражения в палату по патентным спорам (19.07.2011).

В данном случае указанные обстоятельства исключают возможность отмены решения Роспатента от 25.04.2011 о признании отозванной заявки №2010736428 на государственную регистрацию товарного знака и восстановления делопроизводства по заявке №2010736428.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2011.