

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, 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 12.03.2013, поданное Негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень», Республика Саха (Якутия), г. Мирный (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2012705810 отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012705810 с приоритетом от 29.02.2012 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Негосударственный пенсионный фонд», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, и расположенные в центральной части обозначения словесные элементы «АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Изобразительная часть обозначения представляет собой стилизованные буквы «А» и «О». Регистрация товарного знака испрашивается в синем, красном и черном цветовом сочетании.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 23.08.2012 в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, был направлен запрос 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 руб., так как перечень товаров (услуг) проклассифицирован по одному классу МКТУ (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 запросе было указано на необходимость представления в 2-х месячный срок с даты получения запроса ответа на этот запрос или ходатайства о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, поскольку в противном случае заявка будет признана отозванной на основании статьи 1497 (4) Кодекса.

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 17.01.2013 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 12.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку запрос в адрес заявителя не поступал, и заявитель, не имея информации о запросе, не мог, соответственно, направить на него ответ.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.01.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.01.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2012705810 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, 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 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 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.

В соответствии с пунктом 14.5.1.2 Правил основанием для запроса может являться, в частности, необходимость представления документов, указанных в пункте 2.7 Правил.

В соответствии с требованиями пункта 14.5 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.

В соответствии с пунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам уплачивается пошлина в размере 11500.00 руб., так как перечень товаров (услуг) проклассифицирован по одному классу МКТУ.

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

Запрос экспертизы с указанием факта неуплаты пошлины был направлен заявителю 23.08.2012.

Отсутствие ответа на запрос экспертизы повлекло за собой решение Роспатента о признании заявки №2012705810 отозванной, которое было направлено в адрес заявителя 17.01.2013, т.е. спустя одиннадцать месяцев с даты подачи заявки и спустя почти пять месяцев с даты направления запроса.

Коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что вся корреспонденция: запрос формальной экспертизы, решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака, запрос экспертизы, решение о признании заявки отозванной, направлялись в один и тот же адрес. При этом в запросе формальной экспертизы от 19.03.2012 и в решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака от 10.08.2012 заявитель уведомлялся о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы

обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

По словам заявителя, им осуществлялся контроль за делопроизводством по заявке на сайте Роспатента, и ему было известно о направлении запроса в его адрес, однако он проигнорировал указанную информацию.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание тот факт, что юридически значимые действия осуществляются при условии уплаты пошлин, порядок и сроки уплаты которых, предусмотрены законодательством и Положением о пошлинах, заявитель не мог не знать о необходимости оплаты пошлины в установленном размере за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В связи с этим неполучение заявителем запроса от 23.08.2013 не является уважительной причиной для непредставления сведений об уплате пошлины в установленном размере за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В этой ситуации коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке №2012705810 отсутствуют.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2013.