

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 17.07.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Меликовым Э.М.о., Ивановская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2011738180 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011738180 с приоритетом от 22.11.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «TOMMY ROY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При проведении формальной экспертизы по данной заявке Федеральным институтом промышленной собственности в указанный заявителем адрес для переписки был направлен запрос от 07.12.2011 о необходимости представить документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 рублей.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2012 заявка № 2011738180 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые по запросу экспертизы от 07.12.2011 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.07.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.04.2012. В возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства ввиду того, что упомянутая в запросе формальной экспертизы пошлина за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 рублей, а также пошлина за проведение экспертизы обозначения и принятие решения по ее результатам в размере 8500 рублей были уплачены, согласно приложенным к возражению копиям платежных поручений №№ 1373 и 1374 от 30.12.2011.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.04.2012) принятия решения о признании отозванной заявки № 2011738180 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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.

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 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.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2011738180 было принято 23.04.2012, то есть спустя всего лишь 4,5 месяца с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 07.12.2011 о необходимости представления дополнительных материалов.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями, которые свидетельствовали бы о наличии самого факта получения заявителем данного запроса и позволили бы установить дату его получения.

Вместе с тем, упомянутая в запросе формальной экспертизы пошлина за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 рублей, а также пошлина за проведение экспертизы обозначения и принятие решения по ее результатам в

размере 8500 рублей были уплачены 30.12.2011, то есть задолго до даты принятия решения Роспатента от 23.04.2012.

Соответствующие документы, подтверждающие уплату этих пошлин (платежные поручения №№ 1373 и 1374 от 30.12.2011), поступили в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2012, то есть спустя всего лишь 2 дня после даты принятия решения Роспатента от 23.04.2012. Однако, необходимо отметить то, что согласно штампу почтового отделения на конверте, в котором поступили указанные документы, они были направлены заявителем в Федеральный институт промышленной собственности ранее даты оспариваемого решения Роспатента – 17.04.2012.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2011738180.

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

удовлетворить возражение от 17.07.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2012 и возобновить делопроизводство по заявке № 2011738180.