

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 02.04.2013, поданное Пильниковым Виктором Юрьевичем, г. Лабинск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2012730003 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2012730003 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «ПиК» была подана 24.08.2012 в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы Роспатентом 18.09.2012 в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, был направлен запрос экспертизы о необходимости представления:

- документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 рублей (подпункт 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №941 (далее – Положение о пошлинах);

- документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам (подпункт 2.4 приложения к Положению 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 01.02.2013 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 02.04.2013 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 от 01.02.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

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

С учетом даты (24.08.2012) поступления заявки №2012730003 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 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.1 Положения о пошлинах за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы уплачивается пошлина в размере 2700 рублей. Согласно пункту 5 Положения о пошлинах за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам установлена пошлина в размере 11500 рублей.

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

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза проводится в течение 1 месяца с даты подачи заявки. При этом пунктом 2 статьи 1498 Кодекса регламентировано, что по результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Запрос формальной экспертизы с указанием факта неуплаты пошлин был направлен заявителю 18.09.2012.

Отсутствие ответа на запрос формальной экспертизы повлекло за собой решение Роспатента о признании заявки №2012730003 отозванной, которое было принято и направлено в адрес заявителя 01.02.2013, т.е. спустя пять месяцев с даты подачи заявки и спустя четыре месяца с даты направления запроса.

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.

Юридически значимые действия осуществляются при условии уплаты пошлин, порядок и сроки уплаты которых, предусмотрены законодательством и Положением о пошлинах.

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

Коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что вся корреспонденция: запрос формальной экспертизы, решение о признании заявки отозванной, направлялись в один и тот же адрес.

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 18.09.2012.

Таким образом, изначальная неуплата пошлины и отсутствие со стороны заявителя в течение почти пяти месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, свидетельствует об отсутствии должной заинтересованности к делопроизводству по заявке, что правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки №2012730003.

В этой ситуации коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке №2012730003 отсутствуют.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 01.02.2013.