

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 29.12.2014, поданное МЕДИНОЛ ЛТД., Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки № 2014730910 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению «QUALITYSURFACE» по заявке № 2014730910 с конвенционным приоритетом от 20.03.2014 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В адрес заявителя по заявке №2014730910 было направлено письмо формы №001 от 03.10.2014 о необходимости уплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам.

Не получив ответ заявителя на письмо формы №001 от 03.10.2014, Роспатентом 24.12.2014 было принято решение о признании отозванной заявки № 2014730910 на государственную регистрацию товарного знака.

Данное решение обосновано тем, что в двухмесячный срок с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлины, на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета пошлина, предусмотренная подпунктом 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 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее - Положение о патентных и иных пошлинах), в установленном размере не поступила.

Уплата пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам по платежному поручению №120 от 14.11.2014 на сумму 11500.00 руб. произведена в меньшем размере.

В поступившем 29.12.2014 в Роспатент возражении заявитель указывает следующее:

- оплата пошлины в меньшем размере явилась технической ошибкой, связанной с тем, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении двух классов МКТУ, тогда как пошлина за проведение экспертизы и принятие решения по результатам ее рассмотрения была уплачена в размере, соответствующем одному классу;

- заявитель предоставил платежное поручение о доплате недостающей пошлины в размере 2050 руб.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2014730910.

К возражению приложено платежное поручение №8214 от 27.12.2014 об оплате пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по результатам ее рассмотрения (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (24.12.2014) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2014730910 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутые Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 13.4 Правил в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.

В соответствии с подпунктом 13.4.1 Правил проверка осуществляется в отношении следующих документов:

- а) заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
- б) указания наименования или имени заявителя, его адреса;
- в) имени и адреса патентного поверенного при наличии такового;
- г) изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке;

- д) перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация;
- е) описания заявленного обозначения;
- ж) копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного приоритета;
- з) документа, подтверждающего правомерность испрашивания выставочного приоритета;
- и) документа об уплате пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения;
- к) устава коллективного знака, если заявка подана на коллективный знак;
- л) доверенности, выданной патентному поверенному или указания о назначении патентного поверенного;
- м) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке.
- н) ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак с указанием ее номера, если подана выделенная заявка;

В соответствии с подпунктом 13.4.2 Правил при проведении формальной экспертизы проверяется наличие указанных в подпункте (13.4.1) сведений и документов и соответствие документов, перечисленных в подпунктах "а", "б", "г", "д", "н" этого подпункта требованиям, установленным настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом 13.4.6 Правил отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах "в", "ж", "з", "к" подпункта 13.4.1 настоящих Правил, или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установлению даты подачи заявки.

При установлении на этапе формальной экспертизы фактов неправильного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или документов в материалах заявки заявитель может быть уведомлен о необходимости их представления и/или уточнения, исправления в уведомлении о принятии заявки к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 13.5 Правил зарегистрированные заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения в установленном размере.

Если представленным документом подтверждается уплата пошлины в размере, установленном за подачу заявки на товарный знак и экспертизу заявленного обозначения для пяти классов МКТУ, но меньшем, не соответствующем количеству классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация, то заявителю предлагается в двухмесячный срок с даты получения соответствующего запроса произвести необходимую доплату пошлины или откорректировать количество классов МКТУ в пределах заявленных, по которым должна быть произведена регистрация товарного знака.

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 13.6.2 Правил основанием для запроса является, в частности, отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е», «и» подпункта 13.4.1 настоящих Правил.

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.

Анализ материалов дела показал, что в адрес для переписки заявителя было направлено письмо формы №001 от 03.10.2014 с предложением произвести на установленные реквизиты уплату пошлины.

В двухмесячный срок с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлины, согласно АС «Пошлины» заявителем была произведена

уплата пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам (платежное поручение №120 от 14.11.2014 на сумму 11500.00 руб.). Поскольку размер пошлины за проведение экспертизы по существу по данной заявке составляет 13550 руб., то есть на 2000 руб. больше, заявителю необходимо было произвести доплату соответствующей пошлины. Каких-либо материалов от заявителя в связи с данным письмом не поступало. В этой связи Роспатентом 24.12.2014 было принято решение о признании отозванной заявки № 2014730910.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание следующее.

В возражении заявитель сообщает, что по технической ошибке оплата пошлины за проведение экспертизы была произведена в меньшем размере, чем это установлено подпунктом 2.4 Положения о патентных и иных пошлинах. При этом коллегией принят во внимание тот факт, что заявителем пошлина была уплачена в установленный срок. Кроме того, заявителем была произведена доплата пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам (1).

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2014730910.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 29.12.2014, отменить решение Роспатента от 24.12.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014730910.