

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Смарт Континентал», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.02.2014 о признании отозванной заявки № 2013732539 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013732539 с приоритетом от 20.09.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение со словесным элементом «SmartContinental», выполненным буквами латинского алфавита, и с расположенным под ним изобразительным элементом в виде трех кругов желтого, голубого и зеленого цветов. Правовая охрана знака испрашивалась в отношении товаров 06, 09, 19, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: «черный, желтый, голубой, зеленый».

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) установлено, что заявителем не представлены документы, подтверждающие уплату пошлин в установленном размере. В связи с этим в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 27.09.2013 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документов, подтверждающих уплату

пошлин за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 18.02.2014 о признании заявки № 2013732539 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем 28.02.2014 в палату по патентным спорам возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.02.2014, мотивируя его тем, что запрос формальной экспертизы от 27.09.2013 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа. Вместе с тем, заявитель также отмечает, что им надлежащим образом были оплачены 24.09.2013 соответствующие патентные пошлины, предусмотренные действующим законодательством за совершение юридически значимых действий. Подтверждающие оплату документы были направлены в ведомство через отделение почтовой связи в день оплаты, при этом возврат указанной корреспонденции не осуществлялся.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2013732539.

В подтверждение своих доводов, вместе с материалами возражения от 28.02.2014, заявителем были представлены копии следующих материалов:

- заявки № 2013732539 – на 1 л. (1);
- документов, подтверждающих оплату пошлин – на 5 л. (2);
- документа, подтверждающего отправку письма – на 1 л. (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2014, заявителем были приобщены к материалам дела также платежные документы от 24.09.2013 на 1 л. (4).

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

С учетом даты (18.02.2014) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013732539 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 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. 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки с заявителем формальной экспертизой был направлен запрос от 27.09.2013 о необходимости уплаты соответствующих государственных пошлин в установленном размере. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

Запрос формальной экспертизы от 27.09.2013 был направлен надлежащим образом в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, согласно установленным требованиям, при этом коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем данной корреспонденции. В связи с этим утверждение заявителя о неполучении им запроса от 27.09.2013 не может быть опровергнуто.

Решение о признании отозванной заявки №2013732539/71 было принято 18.02.2014, т.е. спустя около пяти месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 27.09.2013 о необходимости представления документов, подтверждающих уплату государственных пошлин:

- за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Поскольку ведомство не располагало указанными документами, решение Роспатента от 18.02.2014 вынесено правомерно.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 28.02.2014 были выявлены следующие обстоятельства.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная

экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 13.6.4 Правил определены последствия отсутствия каких-либо действий со стороны заявителя. Однако, заявителем были предприняты все необходимые действия, которые не могут быть расценены коллегией как злоупотребление правом и направлены на продолжение делопроизводства по заявке. Так, заявителем были представлены платежные документы от 24.09.2013, подтверждающие оплату предусмотренных законодательством государственных пошлин (2-4), а также копии документов (2), подтверждающих просьбу об учете части средств по квитанции № 232 от 01.12.2011 касательно оплаты государственных пошлин из дела заявки № 2011723171 в рамках рассматриваемой заявки № 2013732539.

Таким образом, принимая во внимание, что заявителем не был получен запрос формальной экспертизы от 27.09.2013, а также предприняты все необходимые действия с целью продолжения делопроизводства по заявке № 2013732539, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке № 2013732539 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение от 28.02.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013732539.