

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.07.2009, поданное «Айва Трейдинг Лимитед», Гонг-Конг (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.03.2009 о признании отозванной заявки №2008712669/71 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008712669/71 с приоритетом от 23.04.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «AIWA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФГУ ФИПС) установлено, что заявителем не представлен документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере. В связи с этим в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 23.05.2008 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения. В связи с тем, что в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые материалы по запросу экспертизы или ходатайство о продлении установленного для их предоставления срока, было принято решение о признании отозванной заявки №2008712669/71, направленное в адрес для

переписки 03.03.2009. Данное решение основано на пункте 4 статьи 1497 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 03.07.2009 поступило возражение от 01.07.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2008712669/71 на государственную регистрацию товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- запрос формальной экспертизы представитель заявителя получил только 04.08.2008 в связи с ошибками в работе почты;
- представитель заявителя долгое время не мог связаться с заявителем, иностранной компанией, по вопросу оплаты пошлины;
- в ответ на направление документа об оплате пошлины представителю заявителя было сообщено, что пошлина не может быть учтена, поскольку нарушен установленный срок ответа на запрос и не представлено ходатайство о восстановлении срока ответа;
- последующее ходатайство о восстановлении срока ответа на запрос экспертизы было отклонено в связи с нарушением срока подачи ходатайств.

В связи с тем, что в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания не оговорены временные рамки для предоставления документа об уплате пошлины за подачу заявки, заявитель считает, что им указанные сроки нарушены не были, и просит отменить решение Роспатента от 03.03.2009 и восстановить делопроизводство по заявке №2008712669/71.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (23.04.2008) поступления заявки №2008712669/71 правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии со статьей 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 ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497. 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 со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение двух месяцев со дня истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности причин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам на основании статьи 1500 настоящего Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 10 Правил срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен не более чем на шесть месяцев по ходатайству заявителя. При условии подтверждения уважительных причин несоблюдения установленного срока он может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности более чем на шесть месяцев. Вместе с ходатайством

представляется документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока в установленном размере.

Ходатайство о продлении срока представляется в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если ходатайство подано с нарушением установленных сроков, а также при непредставлении документа об уплате пошлины или если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру.

В этих случаях заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении его ходатайства.

Решение о признании отозванной заявки №2008712669/71 было вынесено 03.03.2009, т.е. спустя четырнадцать месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 23.05.2008 о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки на товарный знак и экспертизу заявленного обозначения.

После направления запроса формальной экспертизы заявитель 02.10.2008 представил ответ на запрос, с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенных сроков в материалах отсутствовало. Экспертиза (12.11.2008) уведомила заявителя о непринятии дополнительных материалов от 02.10.2008, поскольку нарушен срок их представления. Кроме того, к сведению заявителя было сообщено, что срок предоставления запрашиваемых материалов может быть восстановлен по ходатайству заявителя, поданному в течение двух месяцев со дня истечения этого срока, с указанием уважительных причин, по которым этот срок не был соблюден, и уплате соответствующей пошлины.

Заявитель в письме от 03.12.2008 представил ходатайство о восстановлении срока, мотивированное неудовлетворительной работой почты, в связи с чем запрос формальной экспертизы им был получен со значительным опозданием. При этом ответ не содержал каких либо сведений, касающихся неудовлетворительной работы почты.

Рассмотрев ходатайство о восстановлении пропущенного срока, формальная экспертиза 04.02.2009 направила заявителю уведомление о результатах рассмотрения ходатайства о восстановлении пропущенного срока, по которому данное ходатайство не было удовлетворено, поскольку нарушен установленный срок его предоставления, предусмотренный статьей 1501 Кодекса.

В связи с вышеизложенным, 03.03.2009 было принято решение Роспатента о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2008712669.

Довод заявителя о том, что у него отсутствовала возможность представить запрошенные экспертизой дополнительные материалы, поскольку упомянутый запрос был получен заявителем только 04.08.2008, по причине того, что почтовым отделением ошибочно был доставлен в другой абонентский ящик, следует признать неубедительным.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза проводится в течение одного месяца с даты подачи заявки.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 13.6.4 Правил определены последствия отсутствия каких-либо действий со стороны заявителя при неполучении им уведомления о принятии заявки к рассмотрению, подтверждающего факт завершения формальной экспертизы. Заявитель не воспользовался предоставленным ему сроком (один месяц с даты подачи заявки + четыре месяца с даты направления запроса) для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

Поскольку заявителем не был представлен документ об уплате пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения (заявка №2008712669/71 изначально подана без оплаты государственной пошлины) и не было получено уведомление о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, у него не было

оснований считать, что заявка поступила на стадию экспертизы заявленного обозначения.

Заявителем был нарушен порядок восстановления пропущенных сроков, так как с документом, подтверждающим оплату пошлины, не было представлено ходатайство о восстановлении пропущенных сроков.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя в течение четырех месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, нарушение сроков подачи ходатайства о восстановлении пропущенных сроков, отсутствие в материалах документов, доказывающих уважительность причин их пропуска, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки № 2008712669/71. Следует также отметить, что представитель заявителя, фирма патентных поверенных, не обращался в подразделения Роспатента с просьбой сообщения статуса заявки более пяти месяцев, и не воспользовался системой контроля состояния делопроизводства по заявке, имеющейся на сайте Роспатента.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2008712669/71 отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 03.03.2009 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2008712669/71.