


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 поступившее 07.10.2015 возражение, поданное ОАО «Научно-технический центр «Энергосбережение», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2015700214 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение  по заявке №2015700214, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева; приборы отопительные электрические; установки отопительные; элементы нагревательные; пластины нагревательные».

В результате проверки поступления пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 (2.2) и 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 10.12.2008 № 941 (далее – приложение к Положению о пошлинах), было установлено, что пошлина, предусмотренная подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета не поступала.

В связи с этим, в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявки №2015700214 (625031, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 162, ОАО «НТЦ «Энергосбережение»), был направлен уведомляющий документ от 21.01.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 15600.00 рублей.

В уведомляющем документе было указано, что уплата пошлины может быть осуществлена в течение 2-х месяцев с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлин, а также то, что по истечении указанного срока заявителю будет направлено решение о признании заявки отозванной.

В ответ на указанный уведомляющий документ 17.02.2015 заявитель представил документ об уплате пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 15600.00 рублей.

Вместе с тем в тот же адрес для переписки, указанный при подаче заявки, 26.02.2015 был направлен запрос формальной экспертизы, в котором были изложены доводы о необходимости представить заявку, подписанную в установленном порядке, так как на представленной заявке подпись руководителя организации-заявителя не скреплена печатью организации.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 13.07.2015 о признании отозванной заявки №2015700214 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем 07.10.2015 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.07.2015, мотивируя это тем, что ни запрос формальной экспертизы от 26.02.2015, ни решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 13.07.2015 им получены не были. Заявитель узнал о том, что заявка была отозвана только после телефонного разговора с сотрудниками федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и продолжить делопроизводство по заявке №2015700214.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.07.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2013710124 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) 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), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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 трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом 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.

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

Исходя из требований пункта 13.6.1 Правил, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в установленные законодательством сроки.

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 установленного законодательством срока.

Анализ материалов дела показал, что в адрес заявителя экспертизой был направлен уведомляющий документ от 21.01.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам. В ответ на указанный уведомляющий документ заявителем была произведена уплата соответствующей пошлины, в подтверждение чего в установленный законодательством срок 17.02.2015 в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности был представлен платежный документ.

В дальнейшем в тот же адрес для переписки, указанный при подаче заявки, 26.02.2015 заявителю был направлен запрос формальной экспертизы, в котором были изложены доводы о необходимости представить заявку, подписанную в установленном порядке, так как на представленной заявке подпись руководителя организации-заявителя не скреплена печатью организации.

Однако заявитель в своем возражении ссылается на то, что указанный запрос от 26.02.2015 им получен не был.

Учитывая, что запрос экспертизы от 26.02.2015 был направлен простой почтой без уведомления о ее вручении, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции, тем самым доводы заявителя не могут быть опровергнуты.

Таким образом, принимая во внимание неполучение заявителем запроса от 26.02.2015, и, как следствие этого, отсутствие у него объективной возможности ознакомиться с доводами формальной экспертизы и подготовить соответствующий ответ в установленные законодательством сроки, коллегия полагает, что делопроизводство по рассматриваемой заявке №2015700214 подлежит возобновлению.

Также коллегией было принято во внимание то, что заявитель оперативно ответил на уведомляющий документ экспертизы от 21.01.2015 и оплатил соответствующую пошлину за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, что свидетельствует о его добросовестности и заинтересованности в делопроизводстве по рассматриваемой заявке №2015700214.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2015, отменить решение Роспатента от 13.07.2015 и возобновить делопроизводство по заявке №2015700214.