

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ГК «ВТК-Пром», Москва (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2011723903 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2011723903 с приоритетом от 26.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «ТОТЕМ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «О» в слове «ТОТЕМ» представляет собой окружность, внутри которой размещено изображение птицы «Феникс» с поднятыми вверх крыльями. Снизу словесный элемент подчеркнут линией, которая прерывается под буквой «О».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака, которое было выслано в адрес заявителя, однако, заявителем не был представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака. На основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса 15.01.2014 Роспатентом было принято решение о признании

отозванной заявки №2011723903 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.09.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2011723903, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было направлено письмо с просьбой об изменении адреса для переписки, которое поступило в Федеральный институт промышленной собственности (далее – ФИПС) 09.10.2012;

- решение о государственной регистрации товарного знака было направлено по адресу для переписки, который не являлся актуальным, и указанная корреспонденция была возвращена из почтового отделения по причине невозможности вручения ее адресату (истек срок хранения);

- поскольку в действующий адрес заявителя не поступало решение о государственной регистрации товарного знака, он не мог, соответственно, оплатить пошлину за государственную регистрацию товарного знака.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.01.2014 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.01.2014) принятия решения о признании отозванной заявки №2011723903 на государственную 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 1 статьи 1503 Кодекса на основании решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную

регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса при непредставлении в установленном порядке документа об уплате указанной в пункте 1 настоящей статьи пошлины регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Изучи материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Роспатентом 15.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака и выслано в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявки. В связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака, Роспатентом было принято решение от 15.01.2014 о признании отозванной заявки №2011723903 на государственную регистрацию товарного знака, то есть спустя почти год с даты направления заявителю решения о государственной регистрации товарного знака.

Заявитель вместе с ответом на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, поступившим в ФИПС 09.10.2012, сообщил об изменении адреса для ведения переписки. Изменения в адрес для ведения переписки не были внесены, поскольку не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины в размере 4900.00 рублей за указанное юридическое действие в соответствии с пунктом 2.6

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). Решение о государственной регистрации товарного знака было направлено в адрес для переписки, указанный в графе 750 заявки. Указанная корреспонденция была возвращена из почтового отделения в связи с истечением срока ее хранения.

Заявителю была направлена корреспонденция от 06.05.2013 (в два адреса: указанный в графе 750 заявки и новый адрес для переписки, без указания наименования адресата) с напоминанием о необходимости внесения изменений в адрес для переписки и уплаты соответствующей пошлины, согласно пункту 2.6 приложения к Положению о пошлинах. Указанное письмо также не было получено заявителем.

Таким образом, корреспонденция ФИПС направлялась по недействующему адресу для ведения переписки и заявитель, соответственно, не получал решения о государственной регистрации товарного знака, в связи с чем им не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака.

С целью ведения дел с Роспатентом заявителем был назначен патентный поверенный, который вел дальнейшую переписку с Роспатентом и подал от имени заявителя возражение в палату по патентным спорам.

Также следует отметить факт своевременной оплаты заявителем всех необходимых пошлин за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы и за проведение

экспертизы обозначения по заявке и принятие решения по ее результатам (платежные поручения №722 от 30.06.2011, №836 от 20.09.2011).

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке №2011723903.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 03.09.2014, отменить решение Роспатента от 15.01.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2011723903.