

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 01.10.2014, поданное компанией «Уолверайн Аутдоорс, Инк. (Корпорация Мичигана)», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.07.2014 о признании отозванной заявки № 2014708342 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014708342 с приоритетом от 18.03.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение «MERRELL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака испрашивалась в отношении товаров 18, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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, 28.03.2014 было направлено уведомление формальной экспертизы по форме 001 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. Либо, если уплата пошлин была произведена ранее, необходимо представить уточненные

идентификаторы плательщика в соответствии с тем, как они указаны в платежном документе. По инициативе заявителя может быть представлен документ, подтверждающий уплату пошлин (или его копия). Если в течение двух месяцев с даты направления настоящего уведомления не будет произведена уплата вышеуказанных пошлин, юридически значимые действия по заявке производиться не будут.

От представителя заявителя 13.05.2014 поступила корреспонденция в ответ на уведомление формальной экспертизы от 28.03.2014 с приложением платежного поручения за регистрацию и экспертизу заявки № 2014708342.

Роспатентом было принято решение от 02.07.2014 о признании заявки № 2014708342 отозванной, доводы которого сведены к следующему:

- в двухмесячный срок с даты направления уведомления формальной экспертизы по форме 001 на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета пошлина в установленном размере не поступила;
- представленная уплата пошлины произведена в размере меньшем, установленного.

От представителя заявителя 15.07.2014 поступило ходатайство о восстановлении пропущенного срока с приложением документов об оплате пошлин: как за восстановление пропущенного срока, так и за проведение экспертизы по существу. В ходатайстве упомянуто, что пошлина была оплачена полностью за проведение экспертизы в отношении одного класса МКТУ из трех заявленных. Заявителем также отмечено, что он к моменту уплаты пошлины не полностью определился с объемом получаемой охраны и с количеством классов по заявке № 2014708342. В удовлетворении данного ходатайства было отказано ФИПСом письмом по форме 001 от 20.08.2014 ввиду того, что запрос формальной экспертизы в адрес заявителя не направлялся, в связи с чем, отсутствуют основания для восстановления пропущенного срока.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 01.10.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка № 2014708342 была подана по трем классам МКТУ;

- государственные пошлины за регистрацию заявки и за экспертизу заявки по существу были уплачены 13.05.2014 в размере 14200 рублей, о чем в ФИПС был направлен соответствующий документ;
- заявителем была полностью оплачена пошлина за регистрацию заявки (2700 рублей) и частично (за один класс МКТУ) была уплачена пошлина за экспертизу заявки по существу в размере 11500 рублей;
- из действий представителя заявителя следует воля оплаты пошлины за экспертизу по существу, при этом экспертизой не была исчерпана возможность направления заявителю запроса;
- в соответствии с подпунктом (iii) пункта (2) «Послабления после истечения срока» статьи 14 «Послабления в случае несоблюдения сроков» Сингапурского договора о законах по товарным знакам, вступившего в силу для Российской Федерации 18.12.2009, существует возможность «восстановления прав заявителя, владельца или другого заинтересованного лица в отношении заявки или регистрации, если Ведомство сочтет, что такое несоблюдение сроков произошло несмотря на принятие надлежащих мер или, по выбору Договаривающейся стороны, такая задержка была непреднамеренной»;
- при названных обстоятельствах непреднамеренность действий заявителя очевидна.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2014708342.

На заседании коллегии заявителем были приобщены к материалам дела копии следующих документов:

- платежного поручения № 731 от 14.07.2014 – на 1 л. (1);
- платежного поручения № 730 от 14.07.2014 – на 1 л. (2).

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

С учетом даты (02.07.2014) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2014708342 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 было направлено письмо-уведомление от 28.03.2014 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.

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. Так, в письме-уведомлении формальной экспертизы от 28.03.2014 обозначено, что «если уплата пошлин была произведена ранее, необходимо представить уточненные идентификаторы плательщика в соответствии с тем, как они указаны в платежном документе. По инициативе заявителя может быть представлен документ, подтверждающий уплату пошлин (или его копия). Если в течение двух месяцев с даты направления настоящего уведомления не будет произведена уплата вышеуказанных пошлин, юридически значимые действия по заявке производиться не будут».

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, в ответ на данное письмо-уведомление формальной экспертизы от 28.03.2014 заявителем 13.05.2014 было представлено платежное поручение, касающееся оплаты предусмотренных законодательством государственных пошлин за регистрацию и экспертизу заявки № 2014708342.

В решении Роспатента от 02.07.2014 о признании отозванной заявки № 2014708342 отмечено, что вышеуказанная пошлина произведена в размере

меньшем установленном для трех классов МКТУ. Вместе с тем, сам запрос формальной экспертизой не направлялся, что свидетельствует о преждевременности решения Роспатента от 02.07.2014, так как ведомством не была исчерпана возможность направления заявителю официального запроса.

Впоследствии, от заявителя 15.07.2014 поступило ходатайство о восстановлении пропущенного срока, в удовлетворении которого было отказано ФИПСом ввиду того, что запрос формальной экспертизы в адрес заявителя не направлялся.

На заседании коллегии заявителем представлены копии платежных поручений (1,2), в соответствии с которыми он производил доплату пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения по заявке на товарный знак № 2014708342 и восстановление пропущенного срока по данной заявке.

Таким образом, принимая во внимание, что заявителем предприняты все необходимые действия с целью продолжения делопроизводства по заявке № 2014708342, коллегия полагает, что делопроизводство по данной заявке подлежит возобновлению.

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

**удовлетворить возражение от 01.10.2014, отменить решение Роспатента от 02.07.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014708342.**