

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.01.2007, поданное компанией ЮНИКОНСЕПТ ЭЙЖЭ ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности о признании отозванной заявки № 2006704761/71 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2006704761/71 с приоритетом от 02.03.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «CAPDASE», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент, представляющий собой совокупность геометрических фигур черного и белого цвета.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 15.03.2006 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения. По результатам формальной экспертизы 09.11.2006 было принято решение о признании заявки №2006704761/71 отозванной.

Данное решение обосновано тем, что заявителем в срок, установленный пунктом 4 статьи 10 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), не были представлены дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы.

В возражении от 18.01.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о признании отозванной заявки № 2006704761/71.

В возражении указано, что после того, как заявка № 2006704761/71 была подана в ФИПС на регистрацию товарного знака, заявитель направил 23.03.2006 в ФИПС письмо с поручением на списание пошлины.

Решение от 09.11.2006 о признании заявки №2006704761/71 отозванной было получено заявителем 05.12.2006, а запрос экспертизы от 15.03.2006 не был им получен, несмотря на письма от 23.11.2006 и 18.01.2007, в которых он просил ФИПС предоставить ему копию этого запроса. По указанной причине заявитель не мог ответить на запрос, в первую очередь, в результате незнания о нем. Так как заявитель полагал, что документ, подтверждающий уплату пошлины, и направленный заявителем в ФИПС 23.03.2006, поступил к эксперту, повторно этот документ в ФИПС не направлялся.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 09.11.2006 и учесть пошлину согласно приложенной копии Поручения 9047 от 23.03.2006 как уплаченную.

К возражению приложены следующие документы:

- копия письма в ФИПС от 23.03.2006;
- копия Поручения на списание пошлины;
- копия почтовой квитанции.

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

С учетом даты (02.03.2006) поступления заявки №2006704761/71 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного зна-

ка 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 11 Закона формальная экспертиза проводится в течение месяца с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона экспертиза вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем такого запроса. В случае, если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 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.**

Решение о признании заявки № 2006704761/71 отозванной было вынесено экспертизой 09.11.2006, т.е. спустя восемь месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 15.03.2006 о необходимости представить документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения. Указанный документ в Федеральный институт промышленной собственности представлен не был. Таким образом, решение экспертизы вынесено правомерно.

Довод заявителя о том, что поскольку запрос экспертизы от 15.03.2006 им не был получен, он полагал, что документ, подтверждающий уплату

пошлины, поступил эксперту, в силу чего факт непоступления в ФИПС письма от 23.03.2006 не был им проверен, следует признать необидительным.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона формальная экспертиза проводится в течение 1 месяца с даты подачи заявки.

Сообщение заявителя о неполучении запроса формальной экспертизы поступило в ФИПС 23.11.2006, т.е. спустя восемь с половиной месяцев с даты подачи заявки № 2006704761/71, восьми месяцев с даты направления им письма от 23.03.2006 с поручением на списание пошлины и после вынесения решения о признании заявки отозванной.

Следует указать, что факт направления 23.03.2006 в ФИПС документа об уплате пошлины документально не подтвержден, поскольку из представленной почтовой квитанции невозможно установить ни вида отправления, ни адреса, куда оно направлялось.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке № 2006704761/71 отсутствуют.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении, представленном 27.04.2007, необходимо отметить следующее.

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, подтверждающей 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 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.

Кроме того, заявителем совершенно верно отмечено, что если данный документ не направляется экспертизой, то должен быть направлен иной документ, а именно, запрос экспертизы или решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя в течение восьми месяцев после того, как им было направлено письмо с поручением на списание пошлины, каких-либо действий правомерно повлекло за собой решение о признании заявки № 2006704761/71 отозванной.

Относительно довода о том, что, в случае утверждения решения экспертизы, заявитель оспорит его в судебном порядке, следует отметить, что в соответствии со статьей 43¹ Закона решения Палаты по патентным спорам, принятые по возражениям, поданным в установленном порядке, утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступают в силу с даты их утверждения и могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 09.11.2006.