

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 27.06.2014, поданное ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино», Ростовская область, хутор Александровка (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2011723264 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011723264 было подано 21.07.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Кондитерская фабрика Мишкино», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.01.2013 о государственной регистрации товарного знака, которое было направлено в адрес заявителя.

В связи с тем, заявителем не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса Роспатентом было принято решение от 05.12.2013 о признании заявки №2011723264 отозванной.

Решение о признании заявки отозванной было направлено в адрес для переписки, указанный в пункте (750) заявки на регистрацию товарного знака.

В возражении от 27.06.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель указал следующее.

Ходатайством, поступившим в федеральный орган исполнительной власти 14.03.2012, представитель заявителя уведомил ФИПС об изменении адреса для переписки на следующий: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, 21, ЗАО «НТС-Лидер», Бахтиярову М.Н., однако изменения в адрес для переписки не были внесены, о чем заявителю было 16.04.2012 направлено соответствующее уведомление (форма 403).

Причиной отказа в просьбе об изменении адреса для переписки явилось непредставление документа, подтверждающего уплату пошлины за внесение дополнений, исправлений и уточнений в материалы заявки в размере 3600 рублей.

В связи с тем, что изменения в адрес для переписки не были внесены, дальнейшая корреспонденция (уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 27.06.2012; решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 17.01.2013) направлялась по адресу, указанному в заявлении: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, 28/1, кв. 22, М. Бахтиярову.

В связи с непоступлением пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства в установленные законодательством сроки, Роспатентом было вынесено решение о признании заявки №2011723264 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) отозванной, которое 05.12.2013 было направлено в этот же адрес.

Таким образом, вынесение решения о признании заявки отозванной обусловлено отказом ФИПС внести изменения в адрес для переписки без оплаты пошлины за внесение изменений, дополнений или уточнений в материалы заявки.

Однако заявитель обращает внимание на то, что на момент поступления от заявителя ходатайства о внесении изменений в адрес для переписки и направления

уведомления по форме 403, приложение 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №941 (далее – Положение о пошлинах), не содержало положений, связанных с необходимостью оплаты государственной пошлины за внесение изменений в адрес для переписки (пункт 2.6. Положения). Изменения в Положение относительно оплаты пошлины при внесении изменений в адрес для переписки были внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2013 №1023, когда пункт 2.6. был дополнен пунктом 2.6.2., согласно которому при внесении изменений в адрес для переписки стало необходимым оплачивать пошлину в размере 1000 рублей.

Заявитель полагает, что ситуация с неполучением корреспонденции и, соответственно, с неуплатой государственной пошлины за регистрацию товарного знака по данной заявке и выдачу свидетельства сложилась в силу неправомерного отказа ФИПС внести изменения в адрес для переписки.

Что касается уведомления (ф. 403) от 16.04.2012 с отказом в просьбе об изменении адреса для переписки, то оно не было получено заявителем, в связи с чем он не был осведомлен о том, что корреспонденция из ФИПС направляется по старому адресу.

В связи с вышеизложенным заявитель просит возобновить делопроизводство по заявке №2011723264.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.12.2013) принятия решения о признании отозванной заявки №2011723264 на государственную регистрацию товарного знака правовая база

для рассмотрения возражения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса на основании решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 Кодекса) 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 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.

В связи с тем, что ходатайство заявителя об изменении адреса для переписки не было удовлетворено, дальнейшая корреспонденция, касающаяся делопроизводства по заявке №2011723264, включая уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям экспертизы и решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), направлялась по старому адресу, указанному в заявлении (пункт 750).

Таким образом, непредставление заявителем в установленные законом сроки документа, подтверждающего уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака, повлекшее за собой решение Роспатента о признании заявки №2011723264 отозванной, было обусловлено тем, что заявитель не получал вышеуказанную корреспонденцию и не мог знать о принятом решении.

Что касается уведомления от 16.04.2012 (форма 403), в котором сообщено об отказе в удовлетворении просьбы заявителя о внесении изменений в адрес для переписки, то у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он не получил это уведомление и, соответственно, не мог быть осведомлен, что дальнейшая переписка с ним ведется по ранее указанному адресу.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2011723264.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2014, отменить решение Роспатента от 05.12.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011723264.