

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.09.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.08.2014 о признании отозванной заявки №2014715972 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «1-ая Ватер Компани», Ставропольский край (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014715972 с приоритетом от 14.05.2014 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ROBI ROUZ РОБИ РОУЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения 21.05.2014 заявителю был направлен запрос о необходимости уплаты пошлины по заявке №2014715972.

В ответ на запрос от 21.05.2014 заявителем были направлены документы от 21.07.2014 об оплате пошлин по заявке на товарный знак №2014715972, а именно: платежное поручение №531 от 21 июля 2014 (пошлина за регистрацию заявки на товарный знак в размере 2700 руб., пошлина за экспертизу заявки на товарный знак в размере 11500 руб.).

Однако, на основании статьи 1249 Кодекса 19.08.2014 Роспатентом было принято решение о признании отозванной заявки №2014715972 на государственную регистрацию товарного знака.

Данное решение обосновано тем, что в двухмесячный срок с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлины, на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета пошлина, предусмотренная подпунктом 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 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее - Положение о патентных и иных пошлинах), в установленном размере не поступила. Размер пошлины, уплаченной по платежному поручению №532 от 21.07.2014 на сумму 11500руб., не соответствует установленному размеру, предусмотренному для трех классов МКТУ.

В поступившем 01.09.2014 в палату по патентным спорам возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя это тем, что заявитель не был уведомлен о том, что в случае неправильной оплаты пошлины заявка на товарный знак будет отозвана, поскольку в соответствии с пунктом 14.3 Правил 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения). При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена, в порядке их изложения при подаче заявки.

Заявитель, по технической ошибке, оплативший пошлину за экспертизу по существу за один класс МКТУ, был лишен установленного законом права на уведомление в форме запроса о несоответствии суммы уплаченной пошлины количеству заявленных классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2014715972.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты принятия (19.08.2014) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2014715972 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутые Кодекс и 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 или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их предоставления 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.

В соответствии с подпунктом 13.4.1 Правил проверка осуществляется в отношении следующих документов:

- а) заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
- б) указания наименования или имени заявителя, его адреса;
- в) имени и адреса патентного поверенного при наличии такового;
- г) изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке;

- д) перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация;
- е) описания заявленного обозначения;
- ж) копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного приоритета;
- з) документа, подтверждающего правомерность испрашивания выставочного приоритета;
- и) документа об уплате пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения;
- к) устава коллективного знака, если заявка подана на коллективный знак;
- л) доверенности, выданной патентному поверенному или указания о назначении патентного поверенного;
- м) перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке.
- н) ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак с указанием ее номера, если подана выделенная заявка;

В соответствии с подпунктом 13.4.2 Правил при проведении формальной экспертизы проверяется наличие указанных в подпункте (13.4.1) сведений и документов и соответствие документов, перечисленных в подпунктах "а", "б", "г", "д", "н" этого подпункта требованиям, установленным настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом 13.4.6 Правил отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах "в", "ж", "з", "к" подпункта 13.4.1 настоящих Правил, или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для принятия заявки к рассмотрению и установлению даты подачи заявки.

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.

В соответствии с пунктом 13.5 Правил зарегистрированные заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения в установленном размере.

Если представленным документом подтверждается уплата пошлины в размере, установленном за подачу заявки на товарный знак и экспертизу заявленного обозначения для пяти классов МКТУ, но меньшем, не соответствующем количеству классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация, то заявителю предлагается в

двухмесячный срок с даты получения соответствующего запроса произвести необходимую доплату пошлины или откорректировать количество классов МКТУ в пределах заявленных, по которым должна быть произведена регистрация товарного знака.

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 или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

В соответствии с пунктом 13.6.2 Правил основанием для запроса является, в частности, отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е», «и» подпункта 13.4.1 настоящих правил.

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, что в адрес для переписки заявителя экспертизой был направлен запрос от 21.05.2014 с предложением произвести на установленные реквизиты уплату пошлины.

В двухмесячный срок с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлины, согласно АС «Пошлины» заявителем были произведены уплаты пошлин: пошлина за регистрацию заявки в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ п/п №531 от 21.07.2014 и пошлина за проведения экспертизы по существу п/п №532 от 21.07.2014, однако заявитель оплатил пошлину в размере, который предусмотрен для уплаты пошлины за один класс МКТУ вместо трех, приведенных в заявке.

В связи с чем, в адрес заявителя, согласно указанным выше Правилам, должен быть направлен запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить исправленные сведения, однако такой запрос направлен не был.

В виду чего, действия по принятию решения о признании заявки №2014715972 отозванной противоречат правовой норме, регулирующей аналогичную ситуацию.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке № 2014715972 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение от 01.09.2014, отменить решение Роспатента от 19.08.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014715972.