

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 09.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Телевизионный Домашний Магазин», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.09.2013 (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013710774 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013710774 с приоритетом от 02.04.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник со скругленными углами, внутри которого расположены буквенные элементы «TV» и словесные элементы «as seen on», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении товаров 08, 14, 21 24, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки в сочетании красного и белого цветов.

При проведении экспертизы заявленного обозначения 19.04.2013 заявителю был направлен запрос о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (подпункт 2.1 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 РФ от 10 декабря 2008 г. №941), так как в представленном платежном поручении не был указан номер КПП (Приказ Минфина России от 24.11.2004 №106н), а также с необходимостью подписать заявку в установленном порядке.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 03.09.2013 о признании заявки №2013710774 отозванной.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его тем, что в его адрес запрос формальной экспертизы от 19.04.2013 не поступал.

Также заявитель указывает, что 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью «Телевизионный Домашний Магазин» направило в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку на государственную регистрацию товарного знака, к которой были приложены документы об уплате пошлины в установленном размере (2700 и 23800 рублей совместно).

Принимая во внимание то, что заявитель не представлялось возможным своевременно ответить на запрос формальной экспертизы по причине его неполучения, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2013710774.

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

Правовая база для рассмотрения возражения от 09.10.2013 включает в себя упомянутый выше 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 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 13.6.1 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 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 заявителя экспертизой был направлен запрос от 03.09.2013 о необходимости направить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документ, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения,

заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам, поскольку в поступившем документе об уплате пошлин не указан КПП. Спустя пять месяцев с даты направления соответствующего запроса от 03.09.2013, не располагая ответом заявителя на указанный запрос, Роспатентом было принято решение от 03.09.2013 о признании заявки №2013710774 отозванной.

Вместе с тем, заявитель в своем возражении ссылается на то, что указанный запрос им получен не был. Учитывая, что запрос экспертизы был направлен простой почтой, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции, тем самым доводы заявителя не могут быть опровергнуты. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке №2013710774 подлежит восстановлению.

При принятии решения коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что заявителем пошлина была уплачена при подаче заявки в полном объеме, однако о том, что деньги не зачислены на счет Роспатента ему могло быть известно только из вышеуказанного запроса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.10.2013, отменить решение Роспатента от 03.09.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2013710774.