

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.03.2010. Данное возражение подано ООО «ФРИОН», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о признании заявки на регистрацию товарного знака № 2009711721/71 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009711721/71 на регистрацию словесного обозначения «КАМИНА» была подана 27.05.2009 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой вымышленное слово «КАМИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, транслитерация – «КАМИНА».

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя 17.06.2009 был направлен запрос формальной экспертизы, ответ на который поступил 29.06.2009. В дальнейшем (29.07.2009) в адрес заявителя был направлен еще один запрос формальной экспертизы. По результатам формальной экспертизы было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака, направленное в адрес заявителя 05.03.2010.

Указанное решение обосновано тем, что заявителем в установленный срок не были представлены дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы (пункт 4 статья 1497 Кодекса).

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 26.03.2010 заявитель выражает свое несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2009711721/71.

С возражением заявителем была представлена копия решения Роспатента от 05.03.2010 [1].

В адрес заявителя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 12.05.2010.

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

С учетом даты (05.03.2010) принятия решения Роспатента по заявке №2009711721/71 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил ТЗ 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.

В соответствии с пунктом 13.4.1 «а» Правил, в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. Проверка осуществляется, в том числе и в отношении заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака. Основанием для запроса, в

соответствии с пунктом 13.6.2 Правил является, в частности отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов указанных, в том числе в подпункте «а» пункта 13.4.1 Правил.

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 представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

Заявка была подана в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2009. Запрос формальной экспертизы был направлен по указанному заявителем в материалах заявки адресу для переписки 17.06.2009. Основанием для запроса послужило отсутствие документа, подтверждающего уплату пошлины. Следует отметить, что ответ от заявителя поступил через 12 дней (29.06.2009), что позволяет сделать вывод о получении заявителем запроса формальной экспертизы.

Второй запрос формальной экспертизы был направлен по тому же адресу 29.07.2009. Основанием для запроса являлось неправильное оформление заявления (отсутствовала подпись патентного поверенного). Следует отметить, что каких-либо материалов заявителем представлено не было. В материалах заявки отсутствует возврат из почтового отделения, что позволяет сделать вывод о получении заявителем запроса формальной экспертизы.

Решение о признании заявки № 2009711721/71 отозванной было принято Роспатентом 05.03.2010, т.е. спустя семь месяцев с даты направления заявителю запроса. Решение принято правомерно.

В своем возражении заявитель указывает на неполучение им запроса формальной экспертизы.

Указанный довод не может быть признан убедительным, поскольку в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о неполучении запроса формальной экспертизы от 29.07.2009.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что все корреспонденции: оба запроса формальной экспертизы, решение о признании заявки отозванной, уведомление о дате заседания коллегии, направлялись в один и тот же адрес.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза проводится в течение 1 месяца с даты подачи заявки. При этом пунктом 2 статьи 1498 Кодекса регламентировано, что по результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Все действия по заявке совершались заявителем через патентного поверенного Российской Федерации, который обязан знать законодательство в области товарных знаков, в том числе и установленный Кодексом срок проведения формальной экспертизы. Необходимо отметить, что с даты подачи заявки №2009711721/71 (27.05.2009) до момента сообщения заявителя о неполучении запроса формальной экспертизы (возражение от 26.03.2010) прошло 10 месяцев. В течение этого времени ни патентный поверенный Российской Федерации как представитель заявителя, ни сам заявитель не проявили должного интереса в отношении данной заявки, не соблюдая законно установленную процедуру.

Изложенное позволяет квалифицировать ситуацию как непредставление ответа на запрос в установленные законодательством сроки.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке № 2009711721/71 отсутствуют.

Относительно доводов особого мнения, поступившего 17.05.2010, необходимо отметить следующее.

В указанном особом мнении изложен довод о том, что заявитель мог получить информацию о признании заявки отозванной ранее (на сайте Роспатента), однако считает такую информацию некорректной, а всеми признаками достоверности обладает только информация, содержащаяся непосредственно в решении Роспатента. Необходимо отметить, что решение Роспатента о признании заявки отозванной направляется в адрес заявителя, и именно оно является правоустанавливающим документом (например, для целей оспаривания решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Вместе с тем, следует обратить внимание, что для целей определений состояния делопроизводства по заявке № 2009711721/71 или его уточнения заявитель вправе воспользоваться всеми доступными средствами, в том числе информацией на сайте Роспатента. Кроме того, данный довод свидетельствует о том, что заявитель не воспользовался всеми имеющимися в его распоряжении средствами для выяснения состояния делопроизводства по интересующей его заявке.

Остальные доводы особого мнения, поступившего 17.05.2010, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2010.