

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.05.2012, поданное ООО «Строительное предприятие «Витраж», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.02.2012 (далее – решение Роспатента) о признании заявки №2011730537/50 на регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011730537/50 с приоритетом от 16.09.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение представляет собой фантазийный словесный элемент «CRYSTALIT», выполненный в оригинальной графической манере, в котором над буквой «I» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 05.10.2011 был направлен запрос формальной экспертизы о

необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2000 руб.

Кроме того, указано, что до начала экспертизы заявленного обозначения должен быть представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам в размере 8500 руб.

В связи с отсутствием ответа на запрос экспертизы было принято решение о признании отозванной заявки №2011730537/50, направленное в адрес заявителя 22.02.2012.

Данное решение мотивировано тем, что на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы от 05.10.2011 или ходатайство о продлении установленного для их представления сроки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.05.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявителем требование о необходимости уплаты пошлины по заявке №2011730537/50 было выполнено 24.01.2012, а также были перечислены средства за восстановление пропущенного срока ответа на запрос по уважительной причине, которая состояла в том, что заявитель проводил работу по устранению препятствий для регистрации товарного знака по указанной заявке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011730537/50.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил материалы переписки с правообладателем товарного знака «CRISTALITE» - [1].

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

С учетом даты (16.09.2012) принятия решения Роспатента по заявке №2011730537/50 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 ТЗ).

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 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.

В соответствии с пунктом 2.1 Приложения к «Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных в частности, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания», утвержденное постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 (далее – Положение о пошлинах) за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы уплачивается пошлина в размере 2000 рублей.

Согласно пункту 5 Положения о пошлинах за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам установлена пошлина, в данном случае, в размере 8500 рублей.

Изучив материалы заявки №2011730537/50, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Заявка №2011730537/50 на регистрацию товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2011. В графе (750) заявления о регистрации товарного знака в качестве адреса для переписки был указан адрес патентного поверенного (Конюшенко Е.И.): 129090, Москва, а/я 11. Именно по указанному адресу велась вся переписка по заявке.

Заявителем при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака документ, подтверждающий уплату вышеуказанных пошлин, представлен не был.

В этой связи в адрес для переписки заявителя был направлен запрос формальной экспертизы от 05.10.2011 с предложением в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

В своем возражении заявитель указывает на уважительные причины, по которым не были соблюдены сроки уплаты пошлин.

Указанные доводы не могут быть признаны убедительными ввиду ниже следующего.

Запрос формальной экспертизы с указанием факта неуплаты пошлин был направлен заявителю 05.10.2011. Следует также отметить, что в тексте возражения заявитель отмечает, что требования, изложенные в запросе, им были выполнены, что свидетельствует о том, что заявитель имел сведения о направленном в его адрес запросе и о необходимости предоставления платежного документа в установленные законодательством сроки.

Отсутствие ответа на запрос формальной экспертизы в установленные сроки повлекло за собой решение Роспатента о признании заявки №2011730537/50 отозванной, которое было принято и направлено в адрес заявителя 22.02.2012, т.е. спустя пять месяцев с даты (16.04.2011) подачи заявки и спустя четыре месяца с даты (05.10.2011) направления запроса.

Представленное заявителем ходатайство о зачете пошлин поступило в ФИПС 06.03.2012, то есть спустя шесть месяцев с даты подачи заявки и спустя пять месяцев с даты направления запроса.

Коллегией палаты по патентным спорам также было учтено, что заявка №2011730537/50 была подана специалистом в области промышленной собственности – патентным поверенным Конюшенко Е.И. (рег. №841), которая в силу своей квалификации обязана знать требования законодательства к подаче заявки на товарный знак, предусмотренные пунктом 5 статьи 1492 Кодекса, согласно которому к заявке по товарному знаку должен быть приложен, в частности, документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в размере 2000 руб.

Юридически значимые действия осуществляются при условии уплаты пошлин, порядок и сроки уплаты которых предусмотрены законодательством и Положением о пошлинах.

В этой связи также не может быть принято убедительным представленное заявителем подтверждение уважительных причин, по которым эти сроки были нарушены.

Изложенное позволяет квалифицировать ситуацию как непредставление документа об уплате соответствующей пошлины в установленные законодательством сроки.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2011730537/50 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2012.