

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела поданное ОАО «Норд-Вест Ф.К.», г. Мурманск, (далее – заявитель) возражение от 05.04.2007 на решение экспертизы о признании заявки №2003707825/50 отозванной, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2003707825/50 с приоритетом от 14.04.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

На регистрацию заявлен логотип «NORD WEST», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Причем слово «WEST», выполненное буквами красного цвета, наложено на слово «NORD», выполненное буквами синего цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента (далее – ФИПС) вынесено решение от 22.12.2006 о признании заявки на регистрацию товарного знака «NORD WEST» отозванной на основании статьи 14 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Указанное решение обосновано тем, что Заявителем не представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию товарного знака на основании решения Палаты по патентным спорам от 26.10.2005 и выдачу свидетельства на него в сроки, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 2 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденного постановлением Совета Министров Российской Федерации от 12.08.1993 №793 с последующими

изменениями от 12.08.1994, 12.08.1996, 16.04.1997, 20.08.1997, 31.03.1998, 14.01.2002, 17.05.2002, 10.12.2002, 04.07.2003 (далее – Положение о пошлинах).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 05.04.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя, исключительные права на которое возникли у заявителя 12.06.1989;

— компания использует тождественный заявленному товарный знак на своей продукции с 1993 года, правовая охрана ему была предоставлена на основании регистрации №125518;

— срок действия указанной регистрации истек 06.04.2003, и заявитель подал новую заявку на регистрацию товарного знака за №2003707825/50;

— решением экспертизы от 24.01.2005 знаку было отказано в регистрации, в связи с чем заявитель отстаивал свои права на товарный знак в Палате по патентным спорам, поскольку заинтересован в указанном товарном знаке;

— неуплата пошлины за регистрацию товарного знака произошла вследствие того, что сотрудник предприятия, отвечающий за работу, связанную с регистрацией товарных знаков, сообщил руководству фирмы недостоверную информацию, касающуюся уплаты пошлины за товарный знак.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение ФИПС о признании заявки №2003707825/50 отозванной, предоставить правовую охрану товарному знаку и выдать свидетельство на него.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия справки Министерства Финансов СССР №05-06-01 от 12.06.89 на 1л.;

2. Копия Протокола №9 заседания правления совместного предприятия «Норд-Вест Ф.К.» от 01.07.1992 на 2л.;

3. Копия Постановления главы администрации (губернатора) Мурманской области №229 от 12.05.1997 на 1л.;

4. Копия Протокола №20 собрания акционеров АО «Норд-Вест Ф.К.» от 31.05.1996 на 5л.;

5. Копия Устава открытого акционерного общества «Норд-Вест Ф.К.» г.Мурманск, 2004г. на 13 л.;

6. Копии Свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №466 серия СП-1147 на 2л.;

7. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1л.;

8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1л.;

9. Копия Приказа №632/к1 от 30.06.2005 на 1л.;

10. Копия Заявления на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Российской Федерации на 1л.;

11. Копия Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05.05.2004 на 6л.;

12. Копия Решения об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) на 2л.;

13. Копия Возражения на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003707825/50 на 3л.;

14. Копия Решения ППС на 10л.;

15. Копия Решения о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) на 1л.;

16. Копия Свидетельства №125518 на товарный знак и/или знак обслуживания на 3л.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 22.12.2006 вынесения решения о признании заявки отозванной правовая база для рассмотрения возражения заявителя включает в себя отмеченные выше Закон и Положение о пошлинах.

В соответствии со статьей 14 Закона на основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр). При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства за него, регистрация товарного знака не производится, соответствующая заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 Положения о пошлинах пошлина уплачивается и документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение 2-х месяцев с даты получения заявителем решения о регистрации товарного знака. Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен и по истечении указанного 2-х месячного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

По результатам рассмотрения заявки №2003707825/50 на регистрацию товарного знака «NORD WEST» ФИПС было принято решение от 24.01.2005 об отказе в регистрации товарного знака.

Воспользовавшись предоставленным правом, отмеченное решение было обжаловано заявителем в Палату по патентным спорам путем подачи возражения от 21.04.2005. Согласно решению коллегии Палаты по патентным спорам от 26.10.2005 решение экспертизы было отменено и знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне. Решение Палаты по патентным спорам было направлено в адрес представителя заявителя

28.10.2005 с приложением информации об уплате пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства.

Заявитель не опровергает факт получения решения Палаты по патентным спорам от 26.10.2005, а также факт неуплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства.

Таким образом, решение о признании заявки №2003707825/50 отозванной вынесено 22.12.2006, т.е. спустя почти четырнадцать месяцев с даты (28.10.2005) направления заявителю решения Палаты по патентным спорам.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о неправомерности решения о признании отозванной заявки №2003707825/50 на регистрацию товарного знака «NORD WEST» от 22.12.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.04.2007 и оставить в силе решение от 22.12.2006 о признании отозванной заявки №2003707825/50 на регистрацию товарного знака.