

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.05.2009, поданное ОАО «МАКФА», Челябинская область, Сосновский р-н, п. Рошино (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки № 2008728777/71 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008728777/71 с приоритетом от 08.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 30 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение представляющее собой сочетания полукруглой арки и горизонтально вытянутого прямоугольника красного цвета со скругленными углами в окантовке из узких полос соответственно белого, зеленого и красного цвета. На фоне прямоугольника крупным декоративным шрифтом белого цвета выполнен словесный товарный знак «МАКФА», рядом в кружочке приведен символ ®. Арка содержит узкие полосы одинаковой ширины, соответственно красного, зеленого и белого цвета, широкую полосу зеленого цвета, которая содержит надпись REAL PASTA, в окантовке из желтых полос и узкую полосу зеленого цвета. Внутри арки, на белом поле выполнено стилизованное изображение мельницы на фоне восходящего солнца и облаков. В местах соединения арки и прямоугольника выполнено изображение двух идентичных, симметрично расположенных, наполненных мешков желто-коричневого цвета и групп колосьев желтого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 17.04.2009

о признании отозванной заявки № 2008728777/71 на государственную регистрацию товарного знака. Основанием для принятия решения явилось непредставление заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы от 08.10.2008 или ходатайства о продлении установленного для их представления срока. Таким образом, на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса заявка № 2008728777/71 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением о признании отозванной заявки № 2008728777/71 на государственную регистрацию товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с требованиями правил делопроизводства в учреждении заявителя ведется журнал входящей корреспонденции, согласно которому запрос от 08.10.2008 в адрес заявителя не поступал;

- ОАО «МАКФА» (заявитель) является правообладателем более 30 товарных знаков, среди которых два общеизвестных, и владельцем 13 патентов на промышленные образцы, постоянно состоит в переписке и регулярно получает от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам различную корреспонденцию;

- в настоящее время ведется делопроизводство по семи заявкам на регистрацию товарных знаков;

- в связи с тем, что корреспонденция от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам поступает простыми письмами (без уведомлений о вручении) филиал ФГУП Почта России УФПС Челябинской области не может осуществить розыск данной корреспонденции либо предоставить информацию о ее вручении адресату;

- таким образом, в связи с непоступлением запроса, у заявителя не было возможности предоставить запрашиваемые дополнительные материалы.

В связи с вышеизложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.04.2009 и восстановить делопроизводство по заявке № 2008728777/71.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака ;
- копия почтового конверта от 23.04.2009.

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

С учетом даты принятия решения о признании заявки № 2008728777/71 отозванной (17.04.2009) правовая база для рассмотрения возражения включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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. 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.

В соответствии с пунктом 14.5. Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

В случае возникновения у экспертизы обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного заявителем документа или сведений экспертиза вправе запросить у заявителя необходимые подтверждения.

Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктом 15 Правил.

При непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

Анализ доводов, указанных в возражении, показал следующее.

Заявителем 08.09.2008 подана заявка № 2008728777/71 на государственную регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами «REAL PASTA» «МАКФА» в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ.

В адрес заявителя был направлен запрос от 08.10.2008 о необходимости направления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно, а именно: о корректировке перечня услуг, приведенных в 42 классе МКТУ.

В установленный срок заявителем не были представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока в связи с чем на основании решения федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.2009, заявка №2008728777/71 признана отозванной.

Воспользовавшись правом, предусмотренным пунктом 1 статьи 1500 Кодекса заявитель подал возражение от 22.05.2009 на решение о признании заявки на товарный знак отозванной.

В своем возражении заявитель утверждает, что запрос формальной экспертизы от 08.10.2008 не был им получен, служебная проверка журналов входящей корреспонденции за период с 08.10.2008 по 31.12.2008 выявила отсутствие указанного запроса. По причине неполучения запроса от 08.10.2008 заявитель не имел возможности направить ответ.

Коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о том, что он действительно не получил указанный запрос.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке № 2008728777/71.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.05.2009, отменить решение Роспатента от 17.04.2009 о признании отозванной заявки и возобновить делопроизводство по заявке № 2008728777/71.