

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.11.2016 (далее – Роспатент), поданное ФМТМ Дистрибьюшн Лимитед, Остров Мэн (далее – заявитель) на решение Роспатента о признании отозванной заявки №2013731697 на регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013731697, поданной 13.09.2013, заявлено словесное обозначение «WHITE MAGIC». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2014 было принято решение о признании отозванной заявки №2013731697 на государственную регистрацию товарного знака (далее - решение Роспатента) на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку заявителем не были представлены дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы, а именно не была произведена уплата пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения.

В поступившем 14.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2013731697, доводы которого сводятся к следующему.

В ответ на запрос формальной экспертизы от 24.09.2013 заявителем было направлено письмо от 25.11.2013 с приложением платежного поручения об уплате пошлины, предусмотренной пунктом 2.1 Положения 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 (далее – Положение о пошлинах).

Далее, в ответ на запрос формальной экспертизы от 03.12.2013 заявителем было направлено ходатайство о продлении срока для ответа на запрос до 03.03.2014, которое было удовлетворено экспертизой. Далее заявителем направлялись ходатайство от 04.03.2014 о продлении срока для ответа до 04.04.2014, ходатайство от 03.04.2014 о продлении срока для ответа до 03.05.2014, в удовлетворении которых ему было отказано, о чем заявитель был извещен письмом от 08.04.2014, то есть спустя длительное время. Заявителем было направлено ходатайство от 11.09.2014 о восстановлении пропущенного срока с просьбой о перезачете пошлин и приложением платежных поручений №509 от 17.04.2014 на уплату государственной пошлины, предусмотренной подпунктом 2.4 Приложения к Положению о пошлинах, № 355 от 26.03.2014 на уплату государственной пошлины за восстановление пропущенного заявителем срока, №961 от 29.07.2013 года на уплату государственной пошлины, предусмотренной подпунктом 2.1 приложения к Положению о пошлинах. Поскольку данные государственные пошлины были уплачены вовремя, а причины пропуска срока являются обоснованными, заявитель полагает, что ходатайство о восстановлении пропущенного срока подлежало удовлетворению.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.06.2014) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2013731697 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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 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 10 Правил срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен не более чем на шесть месяцев по ходатайству заявителя. При условии подтверждения уважительных причин несоблюдения установленного срока он может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности более чем на шесть месяцев.

Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока в установленном размере.

Ходатайство о продлении срока представляется в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если ходатайство подано с нарушением установленных сроков, а также при непредставлении документа об уплате пошлины или если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру.

В этих случаях заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении его ходатайства.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса, сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение двух месяцев со дня истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности причин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «WHITE MAGIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) 03.12.2013 в адрес заявителя был направлен запрос формальной экспертизы с указанием о необходимости уплаты государственной пошлины, предусмотренной подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах с предоставлением двухмесячного срока для уплаты такой пошлины.

В ответ на запрос формальной экспертизы от 03.12.2013 заявителем было направлено ходатайство о продлении срока для ответа на запрос до 03.03.2014, которое было удовлетворено экспертизой.

В ФИПС от заявителя поступило ходатайство от 04.03.2014 о продлении срока для ответа на запрос экспертизы до 04.04.2014, в котором он также сообщил о технических сбоях системы электронной подачи заявок, в связи с чем указанное

ходатайство не могло быть направлено в установленный срок (03.03.2014). Кроме того, в своем ходатайстве заявитель обратил внимание экспертизы на то, что он неоднократно обращался в службу технической поддержки по поводу проблем в работе системы электронной подачи заявок.

В ФИПС от заявителя поступило ходатайство от 03.04.2014 о продлении срока для ответа на запрос экспертизы до 03.05.2014.

Уведомлениями от 08.04.2014 в удовлетворении данных ходатайств экспертизой было отказано, в связи с пропуском срока направления ходатайства о продлении срока для ответа на запрос экспертизы от 04.03.2016, установленного пунктом 4 статьи 1497 Кодекса.

В ФИПС от заявителя 05.05.2014 поступило платежное поручение №594 от 05.05.2014 за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам.

Решением от 24.06.2014 года заявка №2013731697 была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса.

От заявителя в ФИПС поступило 11.09.2014 ходатайство о восстановлении пропущенного срока с приложением платежных поручений №509 от 17.04.2014 на уплату государственной пошлины, предусмотренной подпунктом 2.4 приложения к Положению о пошлинах, № 355 от 26.03.2014 на уплату государственной пошлины за восстановление пропущенного заявителем срока, №961 от 29.07.2013 года на уплату государственной пошлины, предусмотренной подпунктом 2.1 приложения к Положению о пошлинах.

Заявителем 24.03.2015, 03.07.2015, 11.02.2016, 12.02.2016 в ФИПС были направлены корреспонденции с просьбой об уточнении состояния делопроизводства по восстановлению пропущенного заявителем срока ответа на запрос формальной экспертизы.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем срока ответа на запрос формальной экспертизы в связи с пропуском срока его подачи было направлено ФИПС заявителю 11.03.2016. Кроме того, 11.03.2016 ФИПС заявителю было отправлено письмо, в котором задержка

установленных сроков рассмотрения вышеуказанных обращений объясняется техническими причинами.

Коллегия считает необходимым отметить, что срок ответа на запрос формальной экспертизы или представления ходатайства о продлении данного срока, продленный по ходатайству заявителя до 03.03.2014, был пропущен заявителем с опозданием на один день, что повлекло за собой принятие решения Роспатента об отзыве рассматриваемой заявки. При этом в поступившем в ФИПС 04.03.2014 ходатайстве от заявителя им указывалась уважительная причина пропуска установленного срока, а именно технические неполадки в работе системы электронной подачи заявки. Данная информация не была принята во внимание формальной экспертизой. Вместе с тем, сведения о том, что она была проверена и не соответствовала действительности, в материалах дела отсутствуют.

Поскольку коллегия не располагает данными о том, что технические неполадки в работе системы электронной подачи заявок на дату 03.03.2014 отсутствовали, следует допустить, что срок представления дополнительных материалов по запросу формальной экспертизы мог быть пропущен заявителем вследствие неполадок в техническом обеспечении ФИПС, то есть по независящим от него обстоятельствам, и, следовательно, решение Роспатента о признании рассматриваемой заявки отозванной было принято без полной и объективной оценки материалов дела.

Кроме того, заявитель не был уведомлен в надлежащие сроки об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос формальной экспертизы, что противоречит пункту 10 Правил.

Нарушения установленных сроков, допущенные в процессе делопроизводства рассматриваемой заявки (заявитель был уведомлен об отказе в удовлетворении ходатайства от 11.09.2014 о восстановлении пропущенного срока только 11.03.2016), указывают на то, что права и законные интересы заявителя были неоднократно нарушены вследствие технических проблем ФИПС.

Следует отметить, что действия заявителя свидетельствуют о его добросовестности и заинтересованности в продолжении делопроизводства по рассматриваемой заявке, несмотря на возникшие технические проблемы. Так, им

неоднократно были предприняты попытки выяснения состояния делопроизводства по рассматриваемой заявке и были уплачены необходимые пошлины.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке №2013731697.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2016, отменить решение Роспатента от 24.06.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013731697.