

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, рассмотрела возражение от 20.01.2015, поданное ООО «Конкорд», г.Смоленск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.11.2014 о признании отозванной заявки № 2014701264 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014701264 с приоритетом от 20.01.2014 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОНКОРД», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и стилизованный изобразительный элемент в виде круга с вписанными кругами меньшего диаметра. Правовая охрана знака испрашивалась в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) было установлено, что заявителю необходимо в течение двух месяцев со дня получения запроса представить следующие материалы:

- заявку, содержащую изображение заявленного обозначения, поскольку в соответствующей графе изображение не приведено;
- описание заявляемого обозначения, так как оно не приведено в графе (571) заявки;
- заявку, подписанную заявителем в установленном порядке, либо

доверенность, подтверждающую полномочия И.М.Герентьевой, поскольку заявка подписана патентным поверенным, регистрационный номер которого указан в дополнительных материалах, но сведения о самом патентном поверенном отсутствуют в графе (740) заявки.

В связи с изложенным, в адрес для переписки, указанный в материалах дела в графе (750), заявителю 09.07.2014 был направлен запрос экспертизы о необходимости представления соответствующих дополнительных материалов.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки, а также ходатайства о продлении срока для их представления, Роспатентом было принято решение от 27.11.2014 о признании заявки № 2014701264 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем возражении от 20.01.2015 заявитель сообщает, что запрос экспертизы от 09.07.2014 был получен им 29.09.2014. Ответ на запрос экспертизы от 09.07.2014 был отправлен заявителем 27.11.2014, то есть в установленный Кодексом 2-х месячный срок с даты получения им запроса. Таким образом, вовремя не поступившая корреспонденция в ФИПС может быть объяснена уважительными техническими причинами, связанными с несвоевременной доставкой почты.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2014701264.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.11.2014) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2014701264 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 за №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 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 13.6.4 Правил при отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

Анализ материалов дела по заявке №2014701264 показал следующее.

В адрес для переписки, указанный в материалах дела в графе (750) заявителю экспертизой был направлен запрос от 09.07.2014 о необходимости представить следующие дополнительные материалы:

1. Заявку, содержащую изображение заявленного обозначения, поскольку в соответствующей графе изображение не приведено;

2. Описание заявляемого обозначения, так как оно не приведено в графе (571) заявки;

3. Заявку, подписанную заявителем в установленном порядке, либо доверенность, подтверждающую полномочия И.М.Герентьевой, поскольку заявка подписана патентным поверенным, регистрационный номер которого указан в дополнительных материалах, но сведения о самом патентном поверенном отсутствуют в графе (740) заявки.

Поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 09.07.2014 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом 27.11.2014 было принято решение о признании отозванной заявки №2014701264 на государственную регистрацию товарного знака. Основание: пункт 4 статьи 1497 Кодекса.

Впоследствии в ФИПС 27.11.2014 посредством факсимильной связи от заявителя поступил ответ на запрос экспертизы от 09.07.2014, в котором указано, что ответ был получен им только 29.09.2014. Оригинал данных материалов поступил в ФИПС 05.12.2014. В этой связи заявителем в установленные Кодексом сроки, а именно, в течение двух месяцев со дня получения им запроса, в ФИПС были представлены запрашиваемые экспертизой дополнительные материалы, указанные в запросе от 09.07.2014. Утверждение заявителя о получении им запроса от 09.07.2014 только 29.09.2014 не может быть опровергнуто.

Учитывая вышеизложенное, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2014701264 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение от 20.01.2015, отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014701264.