

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 06.07.2009, поданное компанией «ЛА ТЕРМОПЛАСТИК Ф.Б.М. С.Р.Л.», Италия (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки № 2008719468/50 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008719468/71 с приоритетом от 19.06.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из словесной части «F.B.M.» (транслит.: Ф.Б.М.), выполненной особым шрифтом и взятой в прямоугольную рамку.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 04.02.2009 о признании отозванной заявки № 2008719468/71 на государственную регистрацию товарного знака. Основанием для принятия решения явилось непредставление заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы от 18.07.2008 или ходатайства о продлении установленного для их представления срока. Таким образом, на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса заявка № 2008719468/71 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением о признании заявки № 2008719468/71 на государственную

регистрацию товарного знака отозванной. Доводы возражения сводятся к следующему:

- представитель заявителя в Италии обратился к патентному поверенному из Фирмы патентных поверенных «ИННОТЭК» 22.04.2009 с просьбой сообщить о состоянии делопроизводства по заявке № 2008719468/71;

- патентный поверенный направил представителю заявителя в Италии сведения о том, что, согласно информации, размещенной на сайте Роспатента, данная заявка находится на стадии формальной экспертизы, и Роспатент направил заявителю запрос формальной экспертизы от 18.07.2009 по заявке № 2008719468/71;

- представитель заявителя в Италии сообщил, что до настоящего времени не получал запроса формальной экспертизы от 18.07.2009, а также изложил просьбу обратиться в Роспатент с целью получения информации о состоянии делопроизводства по заявке № 2008719468/71;

- по просьбе патентного поверенного от 07.05.2009 и 20.05.2009 Роспатент направил копию запроса формальной экспертизы от 18.07.2008, а также копию решения от 04.02.2009 о признании заявки на регистрацию товарного знака № 2008719468/71 отозванной;

- таким образом, заявителю стало известно о решении о признании заявки на регистрацию товарного знака № 2008719468/71 отозванной 17.06.2009.

В связи с вышеизложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2009 о признании заявки на регистрацию товарного знака № 2008719468/71 отозванной и восстановить делопроизводство по заявке.

К возражению приложены следующие документы:

- копия доверенности на представителя, на 1 л. в 1 экз [2];
- копия обращения заявителя от 22.04.2009 года с переводом на русский язык, на 3 л. в 1 экз. [3];
- копия распечатки информации по заявке № 2008719468/50, на 2 л. в 1 экз.. [4];
- копия письма в Роспатент от 07.05.2009., на 2 л. в 1 экз. [5];

- копия письма в Роспатент от 20.05.2009, на 2 л. в 1 экз. [6];
- копия письма Роспатента от 11.06.2009 с приложением запроса формальной экспертизы и решения о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака, на 4 л. в 1 экз. [7].

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

С учетом даты принятия решения о признании заявки № 2008719468/71 отозванной (21.01.2009) 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.

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

В соответствии с подпунктом (13.6.4) пункта 13.6 Правил при отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредоставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

В соответствии с пунктом 5.3. Правил, если переписку по заявке осуществляет патентный поверенный заявителя, сроки представления материалов в связи с корреспонденцией федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности исчисляются с даты получения им этой корреспонденции.

В соответствии со статьей 1500 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения.

Анализ материалов [1]-[7], представленных заявителем, показал следующее.

Заявителем 19.06.2008 подана заявка № 2008719468/71 на государственную регистрацию товарного знака «F.B.M.», в отношении товаров 06, 21 классов МКТУ через патентного поверенного Селезнева П.С.: в материалах дела указан его адрес для переписки (129272, Москва, Олимпийский проспект, д. 24-57).

В адрес патентного поверенного был направлен запрос от 18.07.2008 о необходимости представления дополнительных материалов, а именно, правильно оформленного платежного документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки на государственную регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения в размере 10 000.00 руб. (подпункт 1 пункт 5

статьи 1492 Кодекса). Возврата с почты данного документа в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не было, что свидетельствует о получении адресатом указанной корреспонденции.

Роспатентом было принято решение от 04.02.2009 о признании заявки № 2008719468/71 на государственную регистрацию товарного знака отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, так как заявителем не был представлен ответ на запрос экспертизы от 18.07.2008, то есть спустя более шести месяцев с даты направления запроса.

Таким образом, решение о признании заявки № 2008719468/71 на государственную регистрацию товарного знака отозванной принято в соответствии с установленным законодательством.

Ссылка на то, что заявитель обратился впоследствии к фирме «ИННОТЭК», не опровергает факт получения запроса Селезневым П.С., что делает указанный довод необоснованным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2009.