

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 25.01.2016, поданное ООО «БрендМаркет», г. Новосибирск (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2014724861 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2014724861 с приоритетом от 25.07.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 36, 38 классов МКТУ. Данная заявка была подана посредством электронной системы «Регистратор товарных знаков» (далее - «Регистратор»).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАРАВАЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в личный кабинет заявителя был направлен запрос от 13.04.2015, в котором заявителю сообщалось о необходимости уточнить или правильно классифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ услуги 36 класса МКТУ, а именно «услуги по предоставлению скидок, в том числе по дисконтным карточкам», поскольку они относятся к услугам 35 класса МКТУ.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки

Роспатентом 22.09.2015 было принято решение о признании заявки № 2014724861 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 25.01.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель сообщает, что им не был получен запрос экспертизы от 13.04.2015 ввиду технического сбоя в электронной системе «Регистратор товарных знаков» (далее - «Регистратор»).

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке № 2014724861.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2016, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.09.2015) принятия решения о признании отозванной заявки № 2014724861 на государственную 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 трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом 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 со статьей 1501 Кодекса срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. 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, или с ходатайством о продлении срока их представления.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявка № 2014724861 на государственную регистрацию товарного знака «КАРАВАЙ» была подана заявителем через личный кабинет в электронной системе «Регистратор».

Решение Роспатента от 22.09.2015 о признании заявки № 2014724861 на государственную регистрацию товарного знака отозванной было направлено заявителю в электронном виде, то есть спустя более пяти месяцев с даты направления заявителю запроса от 13.04.2015. Вместе с тем, коллегией был учтен тот факт, что в апреле – мае 2015 года, в том числе, когда был направлен запрос экспертизы, имелись технические сбои личного кабинета. В связи с чем, заявитель не смог надлежащим образом отследить получение корреспонденции по заявке

№2014724861. Таким образом, информация заявителя о неполучении им запроса от 13.04.2015 является достоверной.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что заявитель добросовестно выполняет все необходимые предписания законодательства, касающиеся процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), поскольку им при подаче заявки были соблюдены формальные требования, в том числе по уплате установленных патентных пошлин.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что заявитель в силу неполучения им запроса экспертизы не мог в установленные законодательством сроки представить запрашиваемые в нем дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2014724861.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2016, отменить решение Роспатента от 22.09.2015 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014724861.