


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 (далее – Роспатент) 23.09.2015, поданное ООО «ИНТЕЛЛИН», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента от 26.06.2015 (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2014711721 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014711721 на имя заявителя 11.04.2014 было подано комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы и словесный элемент «ИНТЕЛЛИН», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в черном, желтом, зеленом, оранжевом, светло-сиреневом, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 26.06.2015 о признании заявки №2014711721 отозванной, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 21.01.2015, согласно которому заявителю предлагалось привести в соответствие с 10-й редакцией МКТУ перечень заявленных услуг 45 класса МКТУ, а именно конкретизировать формулировку услуги

«персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 26.06.2015, аргументируя его следующими доводами:

- запрос экспертизы от 21.01.2015 и иная корреспонденция, направленная по адресу представителя, указанному в первичных материалах заявки, не была доставлена заявителю, в связи с чем заявителем не был своевременно представлена ответ на запрос экспертизы;

- заявитель просит учесть, что не может подтвердить документально неполучение запроса экспертизы от 21.01.2015, поскольку данная корреспонденция направлялась простым (незаказным) письмом;

- с целью исключения возможности дальнейшего неполучения, направленной заявителю корреспонденции ФИПС, заявитель представил ходатайство об изменении адреса для переписки в письме от 07.07.2015, которое было удовлетворено;

- о направленном в его адрес запросе от 21.01.2015, заявителю стало известно из уведомления от 19.08.2015, направленного заявителю по новому адресу. После чего им незамедлительно (23.09.2015) было подано возражение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2015 и возобновить делопроизводство по заявке №2014711721.

С возражением заявителем была представлена копия уведомления от 19.08.2015 – [1].

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

С учетом даты (26.06.2015) принятия решения о признании отозванной заявки №2014711721 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести 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, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам на основании статьи 1500 настоящего Кодекса.

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.

Основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг.

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

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки, указанный заявителем в первичных материалах заявки, был направлен запрос экспертизы от 21.01.2015, в котором заявителю предлагалось проклассифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ услуги 45 класса МКТУ, а именно конкретизировать позициями из перечня услуг 45 класса МКТУ заявленную услугу «персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц».

Отсутствие предоставления заявителем в установленный срок ответа на запрос экспертизы от 21.01.2015 повлекло за собой принятие решения Роспатента от 26.06.2015 о признании заявки №2014711721 отозванной.

С учетом изложенного решение о признании заявки отозванной принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией было выявлено следующее.

В возражении заявитель указывает, что им не был получен запрос экспертизы от 21.01.2015. Необходимо отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют доказательства факта получения заявителем указанного запроса.

Напротив, соблюдение всех формальных требований, в том числе уплата пошлины в размере 2700 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и в размере 17650 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам, свидетельствуют о том, что заявителем добросовестно выполнялись все необходимые предписания законодательства, касающиеся процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Кроме того, заявителем была уплачена пошлина за внесение изменений в материалы заявки в размере 1000 рублей (в части изменения адреса для переписки) с целью исключения неполучения корреспонденции.

Фактически информация о запросе экспертизы стала ему известна из уведомления от 24.07.2015 [1], в котором сообщалось об изменении адреса для переписки и о признании заявки отозванной в связи с нарушением сроков представления запрашиваемых экспертизой дополнительных материалов.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что заявитель не мог представить какие-либо доводы в ответ на запрос экспертизы в связи с его неполучением.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке №2014711721.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2015, отменить решение Роспатента от 26.06.2015 и возобновить делопроизводство по заявке №2014711721.