

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 27.06.2017, поданное ООО «АМК-Холдинг», Москва (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2016712494 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016712494 подано 14.04.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в адрес заявителя, указанный в материалах заявки №2016712494, 15.07.2016 был направлен запрос, в котором заявителю сообщалось о необходимости уточнения заявленного перечня услуг.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 02.12.2016 было принято решение о признании заявки № 2016712494 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 27.06.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель сообщает, что не имел возможности ответить на запрос, поскольку не получил его. В качестве причины неполучения запроса заявитель ссылается на недостатки в работе почты.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке № 2016712494.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2016712494 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее соответственно – Регламент).

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.

Согласно пункту 102 Регламента если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего Регламента, установлено, что без дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного пунктом 8 пункта 3 Правил составления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 5) пункта 122 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения.

Анализ материалов дела показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения в адрес заявителя (ООО «АМК-Холдинг, 109316, Москва, ул. Талалихина, д. 41, корп. 8) 15.07.2016 был направлен запрос, в котором заявителю сообщалось о необходимости уточнения или исключения из заявленного перечня услуг 45 класса МКТУ спорной формулировки «персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц».

В связи с тем, что в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу от 15.07.2016 или ходатайство о продлении установленного для представления срока, Роспатентом 02.12.2016 было принято решение о признании отозванной заявки № 2016712494 на государственную регистрацию товарного знака.

В возражении заявитель настаивает на неполучении запроса экспертизы от 15.07.2016. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки.

Необходимо отметить, что запросы отправляются канцелярией ФИПС простой почтой, которой не присваиваются идентификационные номера, что не позволяет отследить прохождение запроса через Интернет-сайт «Почты России» и факт вручения данной корреспонденции заявителю.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют доказательства факта получения заявителем запроса от 15.07.2016.

Принимая во внимание то, что заявитель объективно не имел возможности своевременно ознакомиться с изложенными в запросе экспертизы от 15.07.2016 доводами и представить свой ответ на них в установленные законодательством сроки, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке №2016712494 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2017, отменить решение Роспатента от 02.12.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016712494.