

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.03.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Премьера Медиа», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2011722317/50 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2011722317/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Рыбалка на Руси» была подана 13.07.2011 в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы Роспатентом 12.09.2011 в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, был направлен запрос экспертизы о необходимости представления уточненного изображения заявляемого обозначения в качественном графическом исполнении, соответствующем испрашиваемому цветовому сочетанию, или уточненное цветовое сочетание, в котором испрашивается регистрация заявленного обозначения.

В запросе было указано на необходимость представления в 2-х месячный срок с даты получения запроса ответа на этот запрос или ходатайства о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, поскольку в противном случае заявка будет признана отозванной на основании статьи 1497 (4) Кодекса.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), направленное в адрес заявителя 15.02.2012.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2011722317/50. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель получил запрос формальной экспертизы, однако, точную дату его получения подтвердить не представляется возможным в виду утраты конверта почтового отправления;

- заявителем 29.12.2011 была произведена уплата пошлины за внесение изменений в материалы заявки, связанных с уточнением цветового сочетания заявленного обозначения, то есть в срок, не превышающий 4-х месяцев с даты направления запроса формальной экспертизы;

- заявление о внесении соответствующих изменений с приложением документа, подтверждающего уплату соответствующей пошлины, было представлено непосредственно в Федеральный институт промышленной собственности (далее – ФИПС) 16.01.2012, поскольку в связи с новогодними праздниками невозможно было до указанной даты получить копию платежного поручения у банка;

- заявитель не получал уведомлений от формальной экспертизы о нарушении им срока представления дополнительных материалов по запросу экспертизы.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 15.02.2012 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявки №2011722317/50 на 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 двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им 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. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

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 или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

В соответствии с пунктом 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.

Решение о признании заявки №2011722317/50 отозванной было принято Роспатентом 15.02.2012, т.е. спустя пять месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 12.09.2011 о необходимости представления уточненного изображения заявляемого обозначения в качественном графическом исполнении, соответствующем испрашиваемому цветовому сочетанию, или уточненное цветовое сочетание, в котором испрашивается регистрация заявленного обозначения. Ответ на запрос формальной экспертизы поступил в ФИПС 16.01.2012, то есть спустя четыре месяца с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы.

Коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

В виду утраты конверта почтового отправления, заявитель не имеет возможности указать точную дату получения запроса формальной экспертизы. Заявителем была уплачена пошлина за внесение дополнений, уточнений и исправлений в заявку в размере 3600.00 рублей 29.12.2011, то есть в срок, не превышающий 4-х месяцев с даты направления запроса формальной экспертизы. Кроме того, несвоевременное направление заявителем запрошенных экспертизой дополнительных материалов было вызвано тем, что в соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2011 году были 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что заявитель добросовестно полагал о выполнении им всех требований формальной экспертизы и проявил интерес в отношении делопроизводства по заявке №2011722317/50.

Таким образом, не представляется возможным квалифицировать действия заявителя как нарушение требований законодательства.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке №2011722317/50 подлежит восстановлению.

Учитывая изложенное коллегия Палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.03.2012, отменить решение Роспатента от 15.02.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011722317/50.