

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 № 4520, рассмотрела возражение от 27.04.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Мамонтовым С.А., г. Иркутск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки №2008737882 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение «АЛЕКСАНДР» по заявке № 2008737882 с приоритетом от 05.12.2008 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «АЛЕКСАНДР», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета.

При проведении государственной экспертизы заявленного обозначения в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 29.07.2010 был направлен запрос экспертизы со ссылкой на сходные до степени смешения с заявленным обозначением «АЛЕКСАНДР» товарные знаки, ранее зарегистрированные на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг, которые были выявлены экспертизой при повторном обращении к материалам заявки.

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 от 28.01.2011 о признании заявки №2008737882 отозванной.

Решение было направлено в адрес для переписки, указанный в материалах заявки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.04.2011, в котором заявитель указал, что запрос от 29.07.2010 был им получен, в результате чего заявитель предпринял действий, направленные на преодоление препятствий к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности, на получение письма-согласия от владельца одного из противопоставленных товарных знаков и редактирование перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2008737882.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2011 и зарегистрировать в качестве товарного знака заявленное обозначение по заявке №2008737882 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (05.12.2008) поступления заявки №2008737882 правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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. 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 срок может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 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 уважительных 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 Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их предоставления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам.

Как следует из материалов возражения, заявитель получил запрос экспертизы от 29.07.2010, однако в установленные сроки ответ на запрос экспертизы или

ходатайство о продлении установленного срока для предоставления ответа на запрос экспертизы представлено не было, в связи с чем 28.01.2011, т.е. спустя шесть месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 29.07.2010, было вынесено решение Роспатента о признании заявки №2008737882 отозванной.

Возражение от 27.04.2011 фактически является ответом на запрос экспертизы от 29.07.2011, однако не содержит ни ходатайства о восстановлении пропущенных сроков по заявке с подтверждением уважительности причин, по которым не были соблюдены сроки предоставления запрашиваемых материалов, ни документа об уплате соответствующей пошлины.

Таким образом, заявитель не воспользовался предоставленным ему сроком для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2008737882 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2011.