

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 14.12.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Борисовым Юрием Михайловичем, Республика Хакасия, г.Абакан (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2014718373 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2014718373 с приоритетом от 02.06.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 16, 18, 26, 28, 35, 39, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в адрес для переписки, указанный в материалах заявки №2014718373 был направлен запрос от 13.04.2015, в котором заявителю сообщалось о необходимости правильно классифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ перечень заявленных товаров 28 класса МКТУ, поскольку данные товары относятся к товарам 25 класса МКТУ.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 21.09.2015 было принято решение о признании заявки № 2014718373 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 14.12.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель сообщает следующее:

- в конце сентября 2015 года заявителю стало известно о запросе экспертизы от 13.04.2015;

- впоследствии заявителем был направлен ответ на вышеуказанный запрос по факсу, который позже был продублирован через услуги курьерской службы, осуществляющей доставку корреспонденции в адрес Роспатента;

- в ноябре 2015 заявителем было получено уведомление от 19.10.2015, в котором экспертиза повторно направила заявителю запрос экспертизы от 13.04.2015, а также сообщила о том, что 21.09.2015 вынесено решение о признании отозванной заявки №2014718373 на государственную регистрацию товарного знака;

- каких-либо запросов экспертизы, касающихся представления дополнительных материалов, помимо указанных в запросе экспертизы от 13.04.2015, заявитель не получал, в связи с чем, он добросовестно полагал, что выполнил все требования экспертизы;

- заявитель на протяжении всего времени нахождения заявки на государственной регистрации товарного знака не утрачивал интерес к рассматриваемому товарному знаку.

В дальнейшем заявитель представил дополнительные письменные пояснения, в которых указывалось следующее:

- заявитель имеет намерение получить регистрацию товарного знака и представляет материалы по внесению изменений в заявленный перечень товаров и услуг, а также документ об уплате пошлины за внесение таких изменений.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке № 2014718373.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

- решение Роспатента от 21.09.2015 (1);
- письмо заявителя (2);
- запрос экспертизы от 13.04.2015 (3);
- уведомление от 19.10.2015 (4);

- заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг (5);

- квитанция об оплате государственной пошлины за внесение изменений в перечень товаров и услуг (6).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2016, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.09.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2014718373 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 для переписки заявителя был направлен запрос от 13.04.2015 с предложением правильно проклассифицировать заявленный перечень товаров 28 класса МКТУ в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ, так как данные товары относятся к 25 классу МКТУ.

В связи с тем, что в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу от 13.04.2015 или ходатайство о продлении установленного для представления срока, Роспатентом 21.09.2015 было принято решение о признании отозванной заявки № 2014718373 на государственную регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что 17.09.2015 заявителем в ФИПС факсимильным сообщением было направлено письмо (2), в котором он сообщает, что ему посредством телефонного звонка стало известно о направлении в его адрес запроса от 13.04.2015. Однако, данный запрос экспертизы от 13.04.2015 заявителем получен не был, в этой связи он просит направить его повторно. Оригинал письма заявителя (2) поступил в ФИПС только 25.09.2015, то есть через четыре дня после принятия Роспатентом решения от 21.09.2015.

Таким образом, заявитель, проявляя интерес к делопроизводству по заявке №2014718373, вовремя обратился в ФИПС с просьбой направить в его адрес запрос экспертизы от 13.04.2015 в связи с его неполучением.

Кроме того, коллегия учла тот факт, что заявителем представлено заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг и уплачена соответствующая государственная пошлина за внесение таких изменений. В этой связи коллегией установлено, что заявитель добросовестно выполняет все необходимые

предписания законодательства и им соблюдены все формальные требования, в том числе, касающиеся ответа на запрос экспертизы от 13.04.2015.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2014718373.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2015, отменить решение Роспатента от 21.09.2015 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014718373.