

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2012, поданное ООО «Постнофф и Ко», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.12.2011 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2011721931, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011721931 с приоритетом от 11.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВОЛК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) было установлено, что заявка на регистрацию товарного знака не подписана патентным поверенным. В связи с этим в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 29.07.2011 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представить заявку, подписанную надлежащим образом.

Решением Роспатента от 20.12.2011 заявка №2011721931 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые по запросу экспертизы от 29.07.2011 материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, приведены следующие доводы:

- заявитель не согласен с решением о признании заявки отозванной, поскольку не получал запрос экспертизы;
- все необходимые пошлины были уплачены заявителем своевременно.

Заявитель считает, что им не был нарушен срок для представления дополнительных материалов по запросу экспертизы в связи с его неполучением.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 20.12.2011 о признании заявки отозванной.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (11.07.2011) приоритета заявки №2011721931 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс и 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 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

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 со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 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.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки №2011721931 было вынесено 20.12.2011, а именно: по истечении почти пяти месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 29.07.2011 о необходимости представления дополнительных материалов.

Ответ на указанный запрос в ФИПС представлен не был, однако у коллегии отсутствуют основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он действительно не получил запрос экспертизы, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке № 2011721931.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.02.2012, отменить решение Роспатента от 20.12.2011 и возобновить делопроизводство по заявке № 2011721931.