

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной собственности,  
патентам и товарным знакам

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.01.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2010736283/50 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), поданное компанией «Нинтендо Ко., Лтд.», Япония (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010736283/50 с приоритетом от 11.11.2010 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «PILOTWINGS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФГУ ФИПС) установлено, что заявителем в установленные сроки не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 04.05.2011 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

По результатам формальной экспертизы заявка № 2010736283/50 была принята к рассмотрению. Экспертизой 04.05.2011 был направлен запрос с предложением конкретизировать заявленные товары 09 класса МКТУ, а именно «электронные автоматы, устройства, аппараты и части, детали для них», поскольку такие формулировки не предусмотрены 9-й редакцией МКТУ, либо изложить в формулировках максимально приближенных к терминологии 9-й редакцией МКТУ.

При этом в случае внесения изменений в перечень заявленных товаров, заявителю было предложено представить документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки в размере 3600 рублей. Кроме того, в запросе было указано на то, что в случае добавления к заявленному перечню дополнительного класса, заявителю необходимо представить документ, подтверждающий доплату пошлины за проведение экспертизы обозначения заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по ее результатам до размера пошлины, установленного для заявляемого количества классов МКТУ, а именно по 1500 рублей за каждый дополнительный класс.

Запрос был направлен в адрес для переписки, указанный в графе (740), фигурирующий в материалах заявки №2010736283/50 (125009, Москва, Вознесенский пер., 22, Усадьба Центр, 5 этаж, Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс), Н.С. Гуляевой, В.С. Пилюгиной).

В связи с тем, что в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые материалы по запросу экспертизы или ходатайство о продлении установленного для их предоставления срока, 17.10.2011 было принято решение о признании отозванной заявки №2010736283/50, направленное в адрес для переписки. Данное решение основано на пункте 4 статьи 1497 Кодекса.

В палату по патентным спорам 17.01.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2010736283/50 на государственную регистрацию товарного знака в связи с неполучением соответствующей корреспонденции заявителем. Заявитель также отмечает то, что, например, по заявке №2011706195/50 (приоритет 04.03.2011) на регистрацию товарного знака «PILOTWINGS RESORT» принято решение о его регистрации, поэтому заявителю важно также получить охрану на товарный знак в Российской Федерации в отношении более старшего знака по заявке №2010736283/50.

К возражению заявителем были представлены материалы об игре «PILOTWINGS», копия квитанции об уплате госпошлины.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.10.2011, восстановить пропущенный срок для предоставления дополнительных материалов и восстановить делопроизводство по заявке №2010736283/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.10.2011) принятия решения Роспатента правовая база для рассмотрения возражения включает 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 4 статьи 1497 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 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 14.5 Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

Согласно пункту 14.5 Правил при непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

Заявка №2010736283/50 на регистрацию товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2010.

Установлено, что заявителем была подана заявка на регистрацию товарного знака с нарушениями требований, предъявляемых к формулировке заявленных товаров, в связи с чем экспертизой был направлен запрос 04.05.2011. Решение о признании заявки №2010736283/50 отозванной было принято 17.10.2011 в связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов. Заявитель ссылается на то, что запрос им не был получен.

Учитывая, что запрос экспертизы был направлен простой почтой, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводства по заявке №2009729331/50 подлежит восстановлению.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.01.2012, отменить решение Роспатента от 17.10.2011 и восстановить делопроизводство по заявке 2010736283/50.**