

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 16.01.2012, поданное Эбботт Медикал Оптикс Инк., США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2009727877/50 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009727877/50 с приоритетом от 05.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «iFS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 22.03.2011 о признании отозванной заявки №2009727877/50 на государственную регистрацию товарного знака, так как заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 09.09.2010 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.01.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2009727877/50 на государственную регистрацию товарного знака, аргументируя следующими доводами:

- в соответствии с запросом экспертизы заявленного обозначения от 09.09.2010 заявителю необходимо привести заявленный перечень товаров 10 класса МКТУ в соответствие с терминологией 9-ой редакции МКТУ;

- кроме того, в запросе указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент "IFS", ранее зарегистрированными на имя других лиц (свидетельство №387574 с приоритетом от 24.04.2008, свидетельство №222977 с приоритетом от 06.10.2000);

- с учетом доводов, изложенных в запросе экспертизы, заявитель просит внести в материалы заявки изменения, а именно исключить из перечня заявленных товаров 10 класса МКТУ товары, не относящиеся к данному классу;

- после внесения указанных изменений противопоставление по товарному знаку по свидетельству №222977 будет снято;

- что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №387574, то в настоящее время на регистрации в Роспатенте находится заявление о регистрации перехода исключительного права на указанный товарный знак заявителю без договора. Соответственно, после регистрации указанного перехода, противопоставление данного товарного знака будет также снято.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2011 и возобновить делопроизводство по заявке №2009727877/50.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.03.2011) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2009727877/50 правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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 (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 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.

Решение о признании отозванной заявки №2009727877/50 было вынесено 22.03.2011, т.е. по истечении пяти месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 09.09.2010.

Заявителем не был представлен ответ на запрос экспертизы в установленные законодательством сроки и не представлено ходатайство о восстановлении пропущенных сроков представления дополнительных материалов по запросу.

Отсутствие со стороны заявителя в течение более четырех месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки №2009727877/50.

Таким образом, заявитель не проявил должного внимания к делопроизводству по данному делу.

Следует также отметить, что в тексте возражения заявитель повторяет доводы экспертизы, указанные в запросе, что косвенным образом свидетельствует о том, что заявитель имел сведения о направленном в его адрес запросе.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2009727877/50 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.01.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2011.