

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 30.01.2014, поданное компанией Reed Elsevier Properties Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2013721400 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013721400 с приоритетом от 25.06.2013 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LEXIS PRACTICE ADVISOR», выполненное буквами латинского алфавита.

При проведении формальной экспертизы по данной заявке Федеральным институтом промышленной собственности в указанный заявителем адрес для переписки был направлен запрос от 17.07.2013 о необходимости произвести доплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 2050 рублей, так как сумма 15600 рублей по платежному поручению № 001507 от 02.07.2013 не соответствует размеру пошлины, установленному для четырех классов МКТУ, – 17650 рублей.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.12.2013 заявка № 2013721400 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 17.07.2013 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.12.2013. В данном возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства ввиду того, что заявителем не был получен запрос экспертизы от 17.07.2013.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.12.2013) принятия решения о признании отозванной заявки № 2013721400 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.

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.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2013721400 было принято 03.12.2013, то есть спустя 4,5 месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 17.07.2013 о необходимости произвести доплату пошлины к уже ранее уплаченной им сумме денежных средств.

В возражении заявителем утверждается, что им не был получен запрос экспертизы от 17.07.2013.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями, которые опровергали бы данное утверждение заявителя, то есть свидетельствовали бы о наличии самого факта получения им указанного запроса и позволили бы установить дату его получения.

Кроме того, следует отметить, что до даты (17.07.2013) направления заявителю соответствующего запроса формальной экспертизы им уже были уплачены денежные средства в размере 15600 рублей по платежному поручению № 001507 от 02.07.2013 в счет пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам, а копия указанного платежного документа своевременно (08.07.2013) была представлена заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Незамедлительно после получения заявителем решения Роспатента от 03.12.2013 о признании отозванной заявки № 2013721400 им было подано 30.01.2014 соответствующее возражение, которое содержит также и просьбу направить ему не полученный им запрос от 17.07.2013.

Ввиду вышеуказанных обстоятельств не усматривается какого-либо злого умысла со стороны заявителя не уплатить соответствующую пошлину в установленном полном размере, злоупотребить правом и/или затянуть делопроизводство по заявке.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает каких-либо препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2013721400.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.12.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013721400.