

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 04.08.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.11.2010 о признании отозванной заявки №2009729864 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дженифер», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009729864 с приоритетом от 24.11.2009 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «AFORE», выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФГУ ФИПС) установлено, что в заявке, подписанной заявителем, в графе «подпись» не указана должность подписавшегося лица. В связи с этим в адрес для переписки, указанный в графе (750), фигурирующий в материалах заявки №2009729864 (111524, Москва, ул. Электродная, 11, стр. 18, оф. 25), 16.12.2009 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представить заявку, подписанную заявителем, с указанием должности подписавшегося лица. Роспатентом в адрес ООО «Дженифер», также был направлен запрос о необходимости представления документа,

подтверждающего доплату пошлины в размере 1500.00 руб., поскольку документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решение по ее результатам в размере 8500.00 руб., не достаточен, так как перечень товаров проклассифицирован по 2-м классам МКТУ.

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, было принято решение о признании отозванной заявки №2009729864, направленное в адрес для переписки 11.11.2010. Данное решение основано на пункте 4 статьи 1497 Кодекса.

Дополнительно Роспатентом в адрес ООО «Дженифер» (117042, Москва, ул. Южнобутовская, 45), фигурирующий в материалах заявки №2009729864 в графе 731 в качестве адреса заявителя, были направлены письма от 13.04.2010 и 18.02.2011 с просьбой уточнения адреса для переписки, поскольку корреспонденция ФГУ ФИПС, направленная по адресу, указанному в графе (750), заявки, возвращена отделением почтовой связи по причине невозможности вручения ее адресату.

Заявитель 22.02.2011 обратился в Роспатент с просьбой замены адреса для переписки на следующий адрес: 143960, МО, Балашихинский район, г. Реутов, ул. Ленина, д. 37, кв. 25.

Роспатентом повторно было направлено письмо от 22.03.2011 (с приложением решения о признании заявки отозванной) с указанием возможности подачи возражения в палату по патентным спорам в течение 3-х месяцев со дня получения решения о признании заявки отозванной.

Роспатентом 15.07.2011 направлено уведомление о том, что возражение, поступившее 22.06.2011, не может быть принято к рассмотрению, поскольку платежный документ оформлен с нарушением предъявляемых к нему требований Положения о патентных и иных пошлинах.

В палату по патентным спорам 04.08.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2009729864 на государственную регистрацию товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что все недоработки заявки №2009729864 были устранены.

К возражению заявителем была представлена исправленная заявка, копии писем из ФГУ ФИПС, копии квитанций об уплате пошлин, копия конверта, отражающего дату первоначального получения уведомления

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2010, предоставить установленный законодательством срок для ответа на запрос экспертизы от 16.12.2010 и восстановить делопроизводство по заявке №2009729864..

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

С учетом даты (24.11.2009) поступления заявки №2009729864 на регистрацию товарного знака 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 №2009729864 на регистрацию товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2009.

По результатам проведения формальной экспертизы в адрес для переписки заявителя: ООО «Дженифер», 111524, Москва, ул. Электродная, 11, стр. 18, оф. 25, был направлен запрос от 16.12.2009 с предложением в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, с указанием должности лица, подписывающего заявку, а также подтверждающий доплату пошлины в размере 1500.00 руб., поскольку документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решение по ее результатам в размере 8500.00 руб., не достаточен, так как перечень товаров проклассифицирован по 2-м классам МКТУ.

Заявитель своевременно не представил ответ на запрос от 16.12.2009, в связи с чем Роспатентом было принято решение о признании отозванной заявки №2009729864.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 14.5 Правил при непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

Решение о признании заявки №2009729864 отозванной было вынесено Роспатентом 11.11.2010, то есть спустя одиннадцать месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 16.12.2009 о необходимости представить дополнительные материалы. Каких-либо материалов заявителем

представлено не было. В своем возражении заявитель утверждает, что он не получал ни запроса формальной экспертизы, ни решения Роспатента о признании заявки отозванной, и мотивировал неполучение им указанных документов неудовлетворительной работой почты.

При установлении факта получения заявителем корреспонденции экспертизы, было выявлено, что в материалах заявки имеются два почтовых возврата: возврат запроса экспертизы от 16.12.2009 в связи с истечением срока хранения и возврат решения о признании отозванной от 11.11.2010. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает доказательствами того, что заявитель действительно не получил запрос формальной экспертизы.

Кроме того, в материалах заявки имеется платежный документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины.

В этой ситуации коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке №2009729864.

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

**удовлетворить возражение от 04.08.2011, отменить решение Роспатента от 11.11.2010 и восстановить делопроизводство по заявке №2009729864.**