

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 18.11.2013, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием Российским агентством международной информации «РИА Новости», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2011720523 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «NEWS KAZAKHSTAN», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по заявке № 2011720523 с приоритетом от 29.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения 19.02.2013 в адрес заявителя был направлен запрос. По результатам экспертизы заявленного обозначения 26.07.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2011720523 на государственную регистрацию товарного знака.

Решение Роспатента обосновано тем, что заявителем в установленный срок не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 19.02.2013 или ходатайство о продлении установленного для их

представления срока, в связи с чем на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса заявка признана отозванной.

В поступившем 18.11.2013 в Роспатент возражении заявитель выражает несогласие с решением о признании отозванной заявки и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2011720523. Доводы возражения сводятся к тому, что ни заявитель, ни его представитель не получали запрос экспертизы от 19.02.2013. Заявленное обозначение регистрируется в рамках масштабного проекта заявителя, направленного на аккумуляцию и предоставление актуальной новостной информации из стран-участников СНГ, в частности из Республики Казахстан, в рамках которого большой перечень обозначений подан на регистрацию в качестве товарных знаков. Заявитель готов предоставить экспертизе все необходимые материалы для полноценного рассмотрения поданной заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты принятия (26.07.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2011720523 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 соответствие с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил 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 (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

Как было упомянуто выше, заявителем 29.06.2011 была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака.

При проведении экспертизы заявленного обозначения было выявлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем в адрес заявителя было направлено уведомление от 15.06.2012. Рассмотрев поступивший 12.12.2012 ответ заявителя, экспертиза не согласилась с изложенными в нем доводами и направила заявителю запрос, в котором ему предлагалось представить документы, подтверждающие, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей исключительно с товарами и услугами заявителя. Кроме того, в запросе было указано, что основания для отказа в государственной регистрации, изложенные в уведомлении от 15.06.2012, не могут быть сняты.

Каких-либо материалов от заявителя в связи с запросом от 19.02.2013 не поступало. В этой связи, Роспатентом 26.07.2013, т.е. спустя четыре месяца с даты направления заявителю запроса экспертизы, было принято решение о признании отозванной заявки № 2011720523. Решение принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

В возражении заявитель настаивает на неполучении запроса экспертизы от 19.02.2013. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки. Необходимо отметить, что в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют доказательства факта получения заявителем

запроса экспертизы от 19.02.2013. Напротив, соблюдение всех формальных требований, а также предоставление ответа на ранее направленное уведомление, свидетельствуют о том, что заявителем добросовестно выполняются все необходимые предписания законодательства, касающиеся процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Принимая во внимание указанное, заявитель не мог представить какие-либо доводы или материалы в ответ на запрос экспертизы в связи с его неполучением.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным восстановить делопроизводство по заявке № 2011720523.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 18.11.2013, отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и восстановить делопроизводство по заявке № 2011720523.