

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 07.08.2013, поданное ООО «Прогресс Бар», г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2011731347 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011731347 с приоритетом от 23.09.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «Progress Bar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01- 34 и услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 25.04.2013 о признании отозванной заявки №2011731347 на государственную регистрацию товарного знака, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 16.11.2012, согласно которому заявителю предлагалось уточнить в соответствии с терминологией 9-ой редакции МКТУ перечень услуг 45 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его тем, что в адрес для переписки запрос экспертизы от 16.11.2012 не поступал.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011731347.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.04.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2011731347 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

Основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг.

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

Изучив материалы заявки №2011731347, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Решение о признании отозванной заявки №2011731347 было принято 25.04.2013, т.е. по истечении четырех месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 16.11.2012, в котором заявителю предлагалось уточнить перечень услуг 45 класса МКТУ. Кроме того, в запросе было указано, что в случае внесения изменений в перечень заявленных товаров/услуг, необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки в размере 3600 рублей. Запрашиваемые документы в ФИПС представлены не были.

Учитывая, что запрос экспертизы был направлен простой почтой, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции, что косвенным образом свидетельствует о том, что заявитель не имел сведений о направленном в его

адрес запросе и добросовестно полагал о выполнении им всех требований экспертизы.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявитель своевременно произвел оплату пошлины в размере 2000 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и в размере 76000 руб. (за проведение экспертизы заявленного обозначения по рассматриваемой заявке №2011731347).

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводства по заявке №2011731347 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение от 07.08.2013, отменить решение Роспатента от 25.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011731347.