

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 24.05.2012, поданное Индивидуальным предпринимателем Смирновы Я.Н., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2011711240/50 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011711240/50 с приоритетом от 13.04.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение выполнено в виде прямоугольника коричневого цвета, внутри которого расположены графический элемент в виде абстрактного символа из геометрических фигур и справа от него словесные элементы «Интерьеры Махараджей», «мебель, предметы интерьера, текстиль». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 09.04.2012 о признании отозванной заявки №2011711240/50 на государственную регистрацию товарного знака, так как заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 16.11.2011, согласно которому заявителю предлагалось уточнить перечень заявленных товаров

в соответствии с терминологией 9 редакции МКТУ или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.05.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2011711240/50 на государственную регистрацию товарного знака, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель отмечает, что им был уточнен перечень заявленных товаров и оплачена пошлина за внесение изменений в материалы заявки, но при оформлении документа, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, им были указаны старые реквизиты, в связи с чем платежный документ не поступил вовремя;

- после того, как было получено решение Роспатента о признании отозванной заявки №2011711240/50, заявителем 25.04.2012 был направлен ответ на запрос экспертизы вместе с платежным документом;

- при оформлении платежных документов по двум заявкам заявителем в платежном поручении №242 и №68 в графе «назначение платежа» был указан один и тот же номер заявки, в результате чего по заявке №2011711240/50 была дважды оплачена пошлина в размере 16000 руб.;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.04.2012 и возобновить делопроизводство по заявке №2011711240/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.04.2011) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2011711240/50 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, зарегистрированные 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.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 14.5 Правил основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения классификации или 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 №2011711240/50, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Решение о признании отозванной заявки №2011711240/50 было принято 09.04.2012, т.е. по истечении четырех месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 16.11.2011 о необходимости правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с 9-ой редакцией МКТУ заявленный перечень товаров. Кроме того, в запросе было указано, что в случае внесения изменений в перечень заявленных товаров, необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки в размере 3600 рублей. Указанные документы в ФИПС представлены не были.

Вместе с тем, при подготовке к заседанию коллегии по рассмотрению возражения было выявлено, что в адрес заявителя 15.05.2012 было направлено письмо с приложением копии запроса экспертизы от 16.11.2011 в ответ на ходатайство заявителя, 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 следующее:

- 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 10000 руб. (за проведение экспертизы заявленного обозначения по рассматриваемой заявке №2011711240/50;

- заявителем своевременно были представлены ответы на запрос формальной экспертизы от 05.06.2011 (о необходимости уточнения перечня заявленных товаров) и запрос экспертизы от 03.10.2011 (об осуществлении доплаты за дополнительный класс).

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводства по заявке №2011711240/50 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение от 24.05.2012, отменить решение Роспатента от 09.04.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011711240/50.