

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 07.04.2017 возражение, поданное ООО «Гиппократ», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2015709712 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2015709712, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 31, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 10.04.2015 о принятии к рассмотрению заявки № 2015709712 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания).

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2015709712, заявителю в тот же адрес для переписки был направлен

запрос от 14.12.2015 о необходимости правильной классификации некоторых позиций услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в запросе. В ответ на данный запрос заявитель представил соответствующие пояснения, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2016 (посредством факсимильной связи – 15.02.2016).

Не согласившись с доводами заявителя, экспертиза направила в адрес заявителя запрос от 01.03.2016, в котором повторно предлагалось скорректировать позиции перечня услуг 35 класса МКТУ.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы от 01.03.2016 в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 13.10.2016 о признании заявки № 2015709712 отозванной (далее – решение Роспатента), которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

Согласно корреспонденции от 18.11.2016 решение Роспатента было получено заявителем, при этом указано, что запрос от 01.03.2016 заявитель не получал, в связи с чем отсутствовала возможность изучить доводы экспертизы и представить аргументированный ответ. В адрес для переписки 08.12.2016 и 23.12.2016 были направлены разъяснения о необходимости представления соответствующего ходатайства и уплаты пошлины с приложением копии запроса от 01.03.2016. Поскольку каких-либо материалов от заявителя не поступило, 28.03.2017 заявителю было направлено уведомление о том, что ходатайство о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы не может быть удовлетворено.

В поступившем 07.04.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя это тем, что заявителем не были своевременно представлены дополнительные материалы в связи с неполучением запроса от 01.03.2016. Далее в возражении приводятся доводы по существу затронутых экспертизой в запросе от 01.03.2016 вопросов, касающиеся перечня услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и

возобновить делопроизводство по заявке № 2015709712.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.10.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2015709712 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

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 трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были

запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом 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.

Согласно пункту 102 Регламента если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего Регламента, установлено, что без дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 Правил составления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с требованиями пункта 33 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения при необходимости корректировки перечня товаров заявителю направляется запрос с предложением представить соответствующее уточнение и уплатить пошлину за внесение изменений и исправлений в заявку, установленную положением о пошлинах.

Исходя из требований пункта 1 статьи 1501 Кодекса, срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение

шести месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган исполнительной власти одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании статьи 1500 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

На стадии экспертизы заявленного обозначения в адрес для переписки с заявителем экспертизой был направлен запрос от 01.03.2016 о необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня услуг 35 класса МКТУ. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

По истечении семи месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 13.10.2016 о признании отозванной заявки № 2015709712 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Решение о признании заявки отозванной принято правомерно.

В возражении заявитель указывает, что им не был получен запрос от 01.03.2016. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки. Необходимо отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют доказательства факта получения заявителем запроса от 01.03.2016. Напротив, в материалах дела присутствует запрос экспертизы от 14.12.2015, ответ на который заявителем был представлен.

Также следует отметить, что заявитель, получив оспариваемое решение Роспатента, незамедлительно предпринял действия по возобновлению делопроизводства по заявке № 2015709712.

Таким образом, соблюдение всех формальных требований, в том числе по уплате установленных пошлин, своевременное представление ответа на первый запрос экспертизы, свидетельствуют о том, что заявителем добросовестно выполняются все необходимые предписания законодательства, касающиеся

процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, а также о наличии должной заинтересованности в отношении поданной заявки.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2015709712.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2017, отменить решение Роспатента от 13.10.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2015709712.