

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, рассмотрела возражение от 04.06.2013, поданное ЗАО «Торговые дома НЕВИС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2012715116 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012715116 с приоритетом от 10.05.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «Эфферана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности было установлено, что указанные заявителем формулировки части товаров 16 класса МКТУ в соответствии с терминологией 10-й редакции МКТУ перенесены в 05 класс МКТУ. Кроме того, заявителю было предложено правильно проклассифицировать товар 05 класса МКТУ: «средства ухода за волосами» и уточнить формулировку «чай для похудения медицинский». В связи с этим в указанный заявителем адрес для

переписки был направлен запрос от 21.11.2012 о необходимости уточнить формулировку данных товаров и/или проклассифицировать их соответствующим образом согласно действующей редакции МКТУ, а в случае внесения изменения в перечень товаров оплатить соответствующую пошлину и представить в ФИПС платежный документ.

Решением Роспатента от 17.04.2013 заявка № 2012715116 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые по запросу экспертизы от 21.11.2012 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) 27.07.2012 заявителем было получено уведомление о принятии заявки к рассмотрению, подтверждающее факт завершения формальной экспертизы;

2) запрос экспертизы от 21.11.2012 заявителем не был получен по адресу для переписки;

3) ввиду того, что подобная корреспонденция ФИПС направляется обычным почтовым отправлением без подтверждения получения, у заявителя отсутствует возможность документального подтверждения неполучения запроса экспертизы;

4) получив решение о признании заявки отозванной, заявитель обратился с ходатайством о предоставлении ему копии неполученного запроса для того, чтобы представить необходимые материалы;

5) вся иная корреспонденция, отправляемая ФИПС в соответствующий адрес заявителя, им исправно получалась, включая оспариваемое решение Роспатента о признании заявки отозванной.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.04.2013) принятия решения о признании отозванной заявки № 2012715116 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

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. 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 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.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2012715115 было принято 17.04.2013, то есть спустя менее пяти месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 21.11.2012 о необходимости представления дополнительных материалов.

Ответ на указанный запрос заявителем не был представлен, однако у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он не получил запрос экспертизы от 21.11.2012.

Также следует отметить, что заявителем ранее была оплачена пошлина за проведение экспертизы и принятие решения по ее результатам (см. опись платежных документов от 31.07.2012 по заявке).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2012715116.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.06.2013, отменить решение Роспатента от 17.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2012715116.