

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, предусмотренном частью четвертой 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 30.09.2014, поданное РАВЕРНЕТ Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013705227 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013705227 с приоритетом от 20.02.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «BABY LAB», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 03.07.2014 о признании отозванной заявки №2013705227 на государственную регистрацию товарного знака, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы от 23.08.2013, согласно которому заявителю предлагалось представить заявку, подписанную в установленном порядке патентным поверенным, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с приложением доверенности, выданной заявителем, удостоверяющей его полномочия на ведение дел по данной заявке согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса, поскольку

представленная заявка подписана лицом, которое не является патентным поверенным и, следовательно, не вправе подписывать заявку на государственную регистрацию товарного знака, поданную иностранным юридическим лицом, и вести дела по ней.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.10.2014 поступило возражение от 30.09.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявка была подписана представителем заявителя Коленской С.А., которая действовала от имени заявителя по доверенности (соответствующая доверенность была приложена к материалам заявки);

- заявителем были соблюдены все требования, установленные действующим законодательством, а именно заявителем была выдана соответствующая доверенность на представителя, указан адрес на территории Российской Федерации для переписки, в связи с чем не было никаких оснований для признания заявки №2013705227 на регистрацию товарного знака отозванной;

- заявителем своевременно были представлены документы, подтверждающие уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы и уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам;

- на запросы формальной экспертизы от 28.02.2013, от 20.05.2013, от 23.08.2013 заявителем своевременно были представлены дополнительные материалы (18.04.2013, 03.07.2013, 07.11.2013, соответственно);

- при этом дополнительные материалы, представленные заявителем на запрос формальной экспертизы от 23.08.2013, не были приняты к рассмотрению, в связи с чем были направлены письма формальной экспертизы: от 09.12.2013, на которое заявителем был представлен ответ 05.02.2014; от 03.03.2014, на которое заявителем был представлен ответ 24.04.2014; от 20.05.2014, на которое заявителем был представлен ответ 04.07.2014;

- заявитель отмечает, что в письме формальной экспертизы от 09.12.2013 заявителю предлагалось в течение двух месяцев со дня получения настоящей корреспонденции представить дополнительные материалы, в то время как в письмах от 03.03.2014 и от 20.05.2014 такой срок не указывался;

- несмотря на то, что заявителем является иностранная компания, дополнительные материалы на указанные выше письма представлялись менее чем в 2-месячный срок;

- заявитель отмечает, что не направлял ходатайство о продлении установленного срока для предоставления дополнительных материалов, как было предложено в запросе формальной экспертизы от 23.08.2013, так как после данного запроса заявителю неоднократно направлялись письма, кроме того, в письме от 09.12.2013 заявителю предоставлялся 2-месячный срок на направление дополнительных материалов, в связи с чем заявитель предполагал, что для ответа на письма формальной экспертизы 03.03.2014 и от 20.05.2014 у него имеется соответствующее время.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.07.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013705227.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие копии материалов:

1. Решение Роспатента от 03.07.2014 о признании заявки №2013705227 отозванной.

2. Информационные материалы.

3. Решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.10.2012 по делу № ВАС-6474/12.

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

С учетом даты (03.07.2014) решения Роспатента о признании заявки №2013705227 отозванной 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 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 с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 13.6.4 Правил при отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и

непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

Решение о признании отозванной заявки №2013705227 на государственную регистрацию товарного знака было принято 03.07.2014, т.е. по истечении более десяти месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 23.08.2013.

Анализ материалов заявки №2013705227 показал следующее.

В адрес заявителя запрос формальной экспертизы был направлен 23.08.2013 с предложением в течение двух месяцев со дня его получения представить заявку, подписанную в установленном порядке патентным поверенным, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, с приложением доверенности, выданной заявителем, удостоверяющей его полномочия на ведение дел по заявке согласно пункту 2 статьи 1247 Кодекса, поскольку представленная заявка подписана лицом, которое не является патентным поверенным и, следовательно, не вправе подписывать заявку на государственную регистрацию товарного знака, поданную иностранным юридическим лицом, и вести дела по ней.

Дополнительные материалы на запрос формальной экспертизы от 23.08.2013 заявителем были представлены 07.11.2013. Вместе с тем, они не были приняты к рассмотрению, поскольку не удовлетворяли требованиям действующего законодательства.

Для устранения допущенных нарушений при оформлении заявки и доверенности заявителю была направлена корреспонденция, по сути, представляющая собой запрос: письмо от 09.12.2013, на которое заявителем был представлен ответ 05.02.2014; письмо от 03.03.2014, на которое заявителем был представлен ответ 24.04.2014; письмо от 20.05.2014, на которое заявителем был представлен ответ 04.07.2014. При этом, несмотря на то, что в письмах формальной экспертизы от 03.03.2014 и от 20.05.2014 срок предоставления запрашиваемых материалов не указывался, заявитель в кратчайшие сроки (менее

чем в 2-месячный срок с даты направления соответствующей корреспонденции) представлял ответ.

В связи с вышеизложенным коллегия приходит к выводу, что заявитель, ответив на запрос формальной экспертизы от 23.08.2013 и на письма, указанные выше, добросовестно полагал о выполнении им всех требований формальной экспертизы.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель своевременно (17.04.2013) произвел оплату пошлины в размере 2700 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и в размере 11500 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам, а также предоставил надлежаще оформленную заявку (подписанную патентным поверенным) и доверенность, выданную на имя патентного поверенного.

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

удовлетворить возражение от 30.09.2014, отменить решение Роспатента от 03.07.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013705227.