

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.07.2012, поданное по поручению компании Иллинойс Тул Воркс Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2011717550/50 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011717550/50 с приоритетом от 06.06.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «BUEHLER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения 22.12.2011 был направлен запрос о необходимости предоставления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение о признании заявки №2011717550/50 отозванной, направленное в адрес заявителя 12.05.2012.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.07.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя это тем, что 04.06.2012 им было подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока,

предусмотренное положениями статьи 1501 Кодекса, и оплачена соответствующая пошлина за совершение данного юридически значимого действия. Кроме того, заявитель оплатил соответствующую пошлину за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2011717550/50.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, в деле заявки имеются следующие документы:

- ответ заявителя от 04.06.2012 на запрос о необходимости уплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по ее результатам;

- платежное поручение №389 от 19.03.2012, подтверждающее уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам;

- ходатайство заявителя от 04.06.2012 о восстановлении пропущенного срока;

- извещение от 02.06.2012 об уплате пошлины за восстановление пропущенного срока предоставления дополнительных материалов по запросу в процессе экспертизы заявленного обозначения №2011717550/50.

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

Правовая база для рассмотрения возражения от 17.07.2012 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно положениям статьи 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданного 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.

Анализ материалов дела показал, что в адрес представителя заявителя экспертизой был направлен запрос от 22.12.2011 о необходимости уплаты пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам. Согласно поступившему 04.06.2012 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности платежному поручению №389 пошлина за проведение экспертизы обозначения по заявке №2011717550/50 была оплачена заявителем 19.03.2012, т.е. в срок, установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса для ответа на запрос о

предоставлении дополнительных материалов, проведение экспертизы без которых невозможно. При этом в своей корреспонденции от 04.06.2012, заявитель также указал, что несвоевременное предоставление данного платежного документа вызвано техническим сбоем электронной базе данных компании. Кроме того, заявителем представлено платежное извещение от 02.06.2012, из которого усматривается, что заявитель оплатил государственную пошлину за восстановление пропущенного срока предоставления дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленный статьей 1501 Кодекса шестимесячный срок.

Учитывая, что заявителем представлены документы, подтверждающие своевременную уплату предусмотренной статьей 1501 Кодекса пошлины за восстановление пропущенного срока, связанного с проведением экспертизы заявки на товарный знак, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке №2011717550/50 подлежит восстановлению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.07.2012, отменить решение Роспатента от 12.05.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011717550/50.