

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 21.06.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.04.2012 о признании отозванной заявки №2011713301 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Русское кино», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011713301 с приоритетом от 29.04.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Роскино», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе (750) заявки, 27.10.2011 был направлен запрос о необходимости правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 9-ой редакции МКТУ заявленный перечень товаров и услуг, ответ на который получен не был. На основании пункта 4 статьи 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 13.04.2012 Роспатентом было вынесено решение о признании отозванной заявки №2011713301 на государственную регистрацию товарного знака.

Данное решение обосновано тем, что заявителем в срок, установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, не были представлены запрашиваемые

дополнительные материалы по запросу экспертизы от 27.10.2011 или ходатайство продлении установленного для их представления срока.

В палату по патентным спорам 21.06.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2011713301 на государственную регистрацию товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не получал запрос экспертизы от 27.10.2011, что может подтвердить письмом Московского Межрайонного Почтамта №4 от 23.05.2012, кроме того по заявке №2011713301 в официальной базе Роспатента отсутствует информация о документе от 27.10.2011, что подтверждается нотариально-заверенным отчетом осмотра Интернет-страниц.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.04.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011713301.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия письма из почты России;
- копия нотариально-заверенного отчета осмотра Интернет-страниц.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.04.2012) принятия решения о признании заявки №2011713301 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает 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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 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 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 №2011713301, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Заявка №2011713301 на регистрацию товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2011. В графе (750) заявления о регистрации товарного знака был указан в

качестве адреса для переписки адрес патентного поверенного Бондаренко Е.Г.: 125480, Москва, ул. Виллиса Лациса, д. 7, стр. 1, кв. 260. Именно по указанному адресу велась вся переписка по заявке.

По результатам проведения формальной экспертизы в адрес для переписки заявителя был направлен запрос от 27.10.2011 с предложением правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 9-ой редакции МКТУ заявленный перечень товаров и услуг.

При подготовке к заседанию коллегии по рассмотрению возражения было выявлено, что заявитель не получал запрос от 27.10.2011, что подтверждается письмом Московского Межрайонного Почтамта №4 от 23.05.2012. Кроме того, заявитель произвел 28.04.2011 оплату пошлины за проведение экспертизы по существу и вынесение решения по ее результатам.

При установлении факта неполучения заявителем запроса от 27.10.2011, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке №2011713301.

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

удовлетворить возражение от 21.06.2012, отменить решение Роспатента от 13.04.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011713301.