

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 09.04.2013, поданное ЗАО «Сеть телевизионных станций», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2009729475 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2009729475 с приоритетом от 20.11.2009 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 03, 09, 16, 18, 20, 21, 24-26, 28-30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40-42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии из заявки № 2009729475 по ходатайству заявителя была выделена заявка № 2011714633. В перечне рассматриваемой заявки остались товары и услуги 02, 16, 18, 20, 21, 24-26, 28-30, 32, 33, 35, 36, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки (уведомление от 10.02.2012).

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «ГАЛИЛЕО», являющееся именем итальянского происхождения, которое обладает фантазийным и семантически нейтральным характером в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

При проведении экспертизы в адрес заявителя 28.04.2012 был направлен запрос, в котором были приведены доводы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Срок ответа

на запрос экспертизы был продлен по просьбе заявителя до 03.01.2013. Роспатентом 23.01.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2009729475 на государственную регистрацию товарного знака.

Указанное решение обосновано тем, что заявителем в установленный срок не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 28.04.2012, в связи с чем на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса заявка признана отозванной.

В поступившем 30.08.2013 в Роспатент возражении заявитель выражает свое несогласие с решением о признании отозванной заявки и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2009729475.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты принятия решения Роспатента заявителем было подано ходатайство о продлении срока ответа на запрос экспертизы, которое было удовлетворено. Следует согласиться с тем, что ответ на запрос не был подан заявителем своевременно, однако, в соответствии со статьей 1501 Кодекса, заявитель может ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока в течение шести месяцев со дня истечения этого срока, т.е. до 03.07.2013 года. Подавая возражение, заявитель воспользовался именно этим правом и просит признать причины, повлекшие за собой пропуск срока, уважительными;

- делопроизводство по рассматриваемой заявке заявитель поручил ООО «ИННОТЭК». В доверенности значился ряд патентных поверенных, ни один из которых на момент подготовки ответа на запрос уже не работал в данной компании. Патентный поверенный Т.А. Вахнина вышла из состава учредителей ООО «ИННОТЭК» и стала единственным учредителем ООО «Вахнина и партнеры». При разделении организаций произошли трудности, связанные с разными техническими системами ведения баз данных, что повлияло на возможность отслеживания сроков;

- дата ответа на запрос экспертизы приходилась на новогодние праздники. ЗАО «СТС» не обратило внимание на длительное отсутствие информации о состоянии делопроизводства. Получив информацию об отзыве заявки, заявитель

принял решение продолжать делопроизводство по ней с Т.А. Вахниной, для чего был заключен договор от 01.02.2013;

- в соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки для предоставления дополнительных материалов по заявке могут быть восстановлены по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительных причин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины. Ввиду наличия уважительных причин несоблюдения срока подачи ответа на запрос экспертизы, ЗАО «СТС» ходатайствует о восстановлении пропущенного срока подачи ответа.

К возражению приложены материалы (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.08.2013, от заявителя поступило письмо (2), в котором, в том числе, приведена информация о том, что во время новогодних праздников произошли перепады напряжения, спровоцировавшие кратковременный сбой работы компьютерной базы данных, в которой был указан срок ответа на запрос. На дату представления ответа на запрос экспертизы ответственный сотрудник был уволен с работы, а новый сотрудник не получил полной информации, в связи с чем ответ на запрос не был своевременно подан.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты принятия (23.01.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2009729475 на регистрацию товарного знака 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 соответствие с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил 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 (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

Как было упомянуто выше, заявителем 20.11.2009 была подана заявка на регистрацию товарного знака.

При проведении экспертизы было выявлено, что заявленное обозначение воспроизводит название всемирно известной телевизионной программы «GALILEO», поэтому регистрация заявленного обозначения на имя заявителя без согласия немецкой компании «Victoria Production GmbH» будет вводить в заблуждение относительно производителя товаров и услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). В связи с чем заявителю 28.04.2012 был направлен запрос, в котором ему предлагалось представить ответ на запрос или просьбу о продлении установленного срока.

От представителя заявителя 03.07.2012 поступила просьба о продлении срока представления ответа на запрос на 6 месяцев (до 03.01.2013), которая была удовлетворена (уведомление от 17.07.2012).

По истечении 6 месяцев ответа от заявителя не поступало. В этой связи, Роспатентом 23.01.2013, т.е. спустя 20 дней после даты окончания срока представления ответа на запрос экспертизы от 28.04.2012, было принято решение о признании отозванной заявки № 2009729475.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 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 уважительных 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 Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их предоставления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам.

Следует отметить, что заявитель воспользовался возможностью продления срока представления ответа на запрос экспертизы, предусмотренной статьей 1501 Кодекса, при этом срок был определен максимально возможный (6 месяцев). Дальнейшее продление не могло и не может быть осуществлено ввиду прямого запрета, установленного в пункте 4 статьи 1497 Кодекса.

При этом следует учитывать, что делопроизводство по заявке № 2009729475 велось через компании, специализирующиеся в области промышленной собственности – фирмы патентных поверенных, сотрудники которых в силу своей квалификации обязаны знать требования законодательства к продлению сроков представления ответа на запрос, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса.

При этом, ни патентные поверенные, ни сам заявитель не проявили должного интереса в отношении данной заявки.

Проблемы, связанные с функционированием компании представителей, не являются объективной и уважительной причиной неисполнения функций представителя заявителя при ведении делопроизводства с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следует отметить, что письмо с просьбой внести изменения в материалы заявки в части изменения адрес для переписки и наименование и адрес местонахождения патентного поверенного поступило 13.02.2013. При этом в новой доверенности (от 01.02.2013) указаны те же

лица, в частности Н.Н. Голубкова (регистрационный № 592), через которых ранее велось делопроизводство по заявке.

Ссылки на то, что дата представления ответа приходилась на новогодние праздники, на технические неполадки и сбои в компьютерных базах данных, не могут быть признаны убедительными, поскольку в распоряжении заявителя и его представителей было 6 месяцев до наступления срока представления ответа на запрос экспертизы.

В этой ситуации коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке № 2009729475 отсутствуют.

От заявителя 30.08.2013 поступило особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы возражения и письма (2), проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2013.