

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 21.08.2012, поданное ООО «Зебра-Экспресс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2011743252 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2011743252 с приоритетом от 28.12.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ZEBRA express», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки, слово «express» размещено под буквами «EBRA» слова «ZEBRA». Слово «ZEBRA» выполнено буквами зеленого цвета, а слово «express» - буквами черного цвета.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе (731) заявки, 15.02.2012 был направлен запрос о необходимости в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решение по ее результатам в размере 8500.00 руб. Ответ на данный запрос не был получен.

На основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса 30.07.2012 Роспатентом было вынесено решение о признании отозванной заявки №2011743252 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 15.02.2012 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В возражении от 21.08.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о признании отозванной заявки №2011743252, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Зебра-Экспресс» 28.12.2011 была подана заявка №2011743252 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «ZEBRA EXPRESS», исполненный в характерной графической манере;

- к материалам заявки было приложено платежное поручение об оплате пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы;

- 21.02.2012 года ООО «Зебра-Экспресс» оплатило по платежному поручению №433 сумму в размере 8 500 руб. в качестве пошлины за проведение экспертизы обозначения по заявке данной заявке и принятие решения по ее результатам;

- 01.03.2012 заявитель получил запрос документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака и принятие решения по её результатам;

- в ответ на данный запрос 12.04.2012 заявитель отправил по почте платежное поручение № 433 от 21.02.2012 с сопроводительным письмом;

- однако 14.08.2012 заявитель получил Решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания);

- таким образом, оплата пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения и ответ на запрос были произведены в установленные сроки, вместе с

тем, по независящим от заявителя причинам почтовая корреспонденция не дошла до федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 30.07.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011743252.

К возражению приложены следующие документы:

- копия платежного поручения № 433 от 21.02.2012 г. на сумму 8 500 руб. [1];
- копия письма Заявителя от 12.04.2012 [2].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.12.2011) поступления заявки №2011743252 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 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 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.

Решение о признании заявки №2011743252 отозванной было вынесено экспертизой 30.07.2012, то есть спустя четыре месяца с даты направления заявителю запроса экспертизы от 15.02.2012.

Следует отметить, что заявитель настаивает на том, что им своевременно был направлен ответ на запрос экспертизы в виде банковского платежного документа по уплате соответствующей пошлины и сопроводительного письма [1; 2].

Ввиду отсутствия доказательств, опровергающих утверждение заявителя о направлении ответа на запрос, а также с учетом наличия банковского платежного поручения [1], в соответствии с которым оплата пошлины за проведение экспертизы и принятие решение по ее результатам в размере 8500.00 руб. была произведена заявителем действительно в установленный срок, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке №2011743252.

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

удовлетворить возражение от 21.08.2012, отменить решение Роспатента от 30.07.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011743252.