

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном 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, поступившее 09.09.2015, поданное Коммерческой компанией «Аронакс С.А.», Виргинские Британские острова (далее - заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2013745855 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению «Бифбургер» по заявке № 2013745855, поданной 31.12.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в указанный заявителем адрес для ведения переписки был направлен запрос от 02.02.2015, в котором заявителю предлагалось уточнить формулировки позиций товаров 29 и 30 классов МКТУ в соответствии с терминологией 10-ой редакции МКТУ.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 11.08.2015 было принято решение о признании заявки № 2013745855 отозванной (далее – решение Роспатента), которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем 09.09.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выражает свое несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить

делопроизводство по заявке № 2013745855. Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок ответа на запрос экспертизы был пропущен Заявителем в связи со сбоем в системе электронного документооборота «Регистратор. Регистрация товарных знаков»;

- заявителем был получен запрос экспертизы от 02.02.2015, подготовлен ответ, который 10.02.2015 направлен по системе электронного документооборота в Роспатент. Однако, исходная информация не была отправлена системой, а осталось со статусом «сформировано». Данный факт был обнаружен после получения корреспонденции Роспатента от 11.08.2015 г., содержащей решение о признании указанной заявки отозванной.

К возражению приложены документы (1), включающие материалы переписки по заявке № 11.08.2015 и скриншот экрана компьютера.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.08.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013745855 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 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.

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 может являться, в частности, необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки заявителя было направлено решение от 11.08.2015 о признании заявки № 2013745855 отозванной, т.е. спустя более шести месяцев с даты направления заявителю запроса от 02.02.2015. Заявитель в возражении подтвердил факт получения данного запроса. Решение о признании заявки отозванной принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание следующее.

В возражении заявитель указывает, что им был подготовлен ответ на запрос экспертизы от 02.02.2015 и направлен в Роспатент по системе электронного документооборота. При этом необходимо отметить, что незамедлительно после получения решения Роспатента от 11.08.2015 заявителем были осуществлены действия по исправлению выявленного сбоя системы, что подтверждается наличием в материалах дела корреспонденции от 18.08.2015.

Кроме того, в материалах дела присутствует запрос экспертизы от 18.11.2014, ответ на который заявителем представлен 02.12.2014, т.е. непосредственно после получения запроса.

Таким образом, соблюдение всех формальных требований, в том числе по уплате установленных пошлин, своевременное представление ответа на первый запрос экспертизы, свидетельствуют о том, что заявителем добросовестно выполняются все необходимые предписания законодательства, касающиеся процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2013745855.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2015, отменить решение Роспатента от 11.08.2015 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013745855.