

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, рассмотрела возражение от 27.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Контраст», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2010741156 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010741156 с приоритетом от 21.12.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 42 и 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CONTRUST», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности было установлено, что формулировка услуг 45 класса МКТУ «персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц», указанная заявителем, не содержит точных терминов, позволяющих идентифицировать эти услуги. В связи с этим в указанный заявителем адрес для переписки был направлен запрос от 07.04.2011 о необходимости уточнить формулировку данных услуг.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2011 заявка № 2010741156 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые по запросу экспертизы от 07.04.2011 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.10.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявитель не получал в адрес для переписки запрос экспертизы от 07.04.2011;

2) ранее заявитель ходатайствовал об ускоренной экспертизе, но данное ходатайство не было удовлетворено в связи с загруженностью экспертов;

3) заявитель оплатил все необходимые пошлины, в том числе за проведение экспертизы и принятие решения по ее результатам, и ожидал решения экспертизы.

Заявитель считает, что им не был нарушен срок для представления дополнительных материалов по запросу экспертизы в связи с его неполучением. На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.10.2011) принятия решения о признании отозванной заявки № 2010741156 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

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 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.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2010741156 было принято 13.10.2011, то есть спустя шесть месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 07.04.2011 о необходимости представления дополнительных материалов.

Ответ на указанный запрос заявителем не был представлен, однако у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он не получил запрос экспертизы.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявитель был заинтересован в проведении экспертизы и в принятии решения по ее результатам по данной заявке в наиболее короткие сроки, так как им ранее была оплачена пошлина за проведение экспертизы и принятие решения по ее результатам (платежное поручение № 167 от 25.02.2011) и было заявлено ходатайство, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2011, об ускоренной экспертизе по данной заявке.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2010741156.

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

удовлетворить возражение от 27.12.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2011 и возобновить делопроизводство по заявке № 2010741156.