

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 05.09.2013, поданное компанией Найк Интернешнл Лтд., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2012704982 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012704982 с приоритетом от 22.02.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «NIKEFUEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении товаров 09, 10 и 14 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения 01.03.2013 заявителю был направлен запрос о необходимости корректировки перечня товаров 09 и 14 классов МКТУ.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 15.07.2013 о признании заявки №2012704982 отозванной.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его тем, что заявителем были поданы две заявки, и запросы по обеим заявкам были идентичны. Обе заявки были заявлены для одних и тех же товаров. 28 апреля 2013 были подготовлены

ответы на запросы экспертизы, которые содержали одни и те же доводы. В связи с технической ошибкой при распечатке и копировании ответов на запросы экспертизы по обоим делам был подан ответ и отправлен с указанием одной заявки №2012704977, то есть отправленные в Роспатент ответы ушли по другой заявке. В результате по делу другой заявки было принято решение о регистрации товарного знака, а по заявке №2012704982 решение о признании заявки отозванной.

Принимая во внимание то, что заявитель по техническим причинам не ответил на указанный запрос, он просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2012704982.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Правовая база для рассмотрения возражения от 05.09.2013 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

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, что в адрес заявителя экспертизой был направлен запрос от 01.03.2013 о необходимости направить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности материалы с корректировкой перечня заявляемых товаров 09 и 14 класса МКТУ. Спустя шесть месяцев с даты направления соответствующего запроса от 01.03.2013, не располагая ответом заявителя на указанный запрос, Роспатентом было принято решение о признании заявки №2012704982 отозванной от 15.07.2013.

Вместе с тем, заявитель в своем возражении ссылается на то, что указанный запрос им был получен, но по технической причине ответ был выслан с указанием другого номера заявки. Однако, пошлину, за внесение изменений в перечень заявки была отправлена с правильным указанием № 2012704982 заявки и зачислена. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке №2012704982 подлежит восстановлению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.09.2013, отменить решение Роспатента от 15.07.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2012704982.