

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 01.11.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Информационных технологий», г. Мытищи, Московская обл. (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2011742093 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2011742093 с приоритетом от 22.12.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее квадрат с контуром синего цвета и закругленными углами. Нижний правый угол квадрата отделен от всего контура путем разрыва сплошной линии и выделения её оранжевым цветом. В центре квадрата размещен круг оранжевого цвета, в который вписана буква «А», выполненная белым цветом. Под квадратом на двух строках выполнены словесные элементы «Центр ИТ» и «от Автоматизации к Эффективности».

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя (129281, Москва, ул. Менжинского, 40, ООО «Центр Информационных технологий»), указанный в графе (750) заявки, 25.04.2012 был направлен запрос о необходимости заявителю в

течение двух месяцев со дня получения запроса уточнить в соответствии с терминологией 9-ой редакции МКТУ услуги «42 – юридические службы».

В запросе указано, что представленная заявителем формулировка относится к услугам 45 класса 9 редакции МКТУ, в связи с чем, в случае добавления к заявленному перечню дополнительного класса заявителю необходимо представить документ, подтверждающий доплату пошлины в размере 1500 рублей за каждый дополнительный класс в соответствии с пунктом 2.4 Положения о пошлинах, а также в соответствии с пунктом 2.6 Положения о пошлинах оплатить 3600 рублей за внесение изменений в материалы заявки.

На основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса 21.09.2012 Роспатентом было вынесено решение о признании отозванной заявки №2011742093 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 25.04.2012 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В возражении от 01.11.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы о признании отозванной заявки №2011742093, доводы которого сводятся к следующему:

- в адрес заявителя 10.05.2012 поступил запрос о предоставлении дополнительных материалов;
- в связи с тем, что в штате организации заявителя нет юриста, вопросы, касающиеся регистрации товарного знака по заявке №2011742093, были переданы по договору на оказание юридических услуг ООО «ПЛАНЕТА ПРАВА», которому по электронной почте направлялся соответствующий запрос экспертизы;
- для заявителя было полной неожиданностью, когда в его адрес пришло решение о признании заявки №2011742093 отозванной;
- в этой связи в компании, к которой обратился заявитель, пояснили, что юрист, занимавшийся вопросом регистрации данного товарного знака, заболел;

- таким образом, заявитель пострадал из-за небрежного отношения исполнителя к заказанной ему услуге по регистрации товарного знака.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 21.09.2012 и восстановить делопроизводство по заявке №2011742093.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Решение Роспатента о признании заявки №2011742093 отозванной [1];
- договор на юридические услуги [2];
- письмо о получении исполнителем запроса по электронной почте [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.12.2011) поступления заявки №2011742093 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.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.04.2012 в адрес заявителя был направлен запрос о необходимости в течение двух месяцев со дня получения запроса уточнить заявляемые услуги и предоставить документ о доплате соответствующих пошлин.

Заявитель не отрицает тот факт, что им был получен указанный запрос (в возражении обозначена дата его получения – 10.05.2012) и что в установленный Кодексом срок ответ на запрос им не направлялся. В силу указанных обстоятельств решение Роспатента от 21.09.2012 о признании заявки №2011742093 отозванной, является правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что ответ на запрос экспертизы не был направлен по вине ООО «ПЛАНЕТА ПРАВА», которому заявитель на основании договора об оказании юридических услуг [2] поручил ведение делопроизводства по регистрации товарного знака по заявке №2011742093, необходимо отметить, что ненадлежащее исполнение ООО «ПЛАНЕТА ПРАВА» обязательств по договору [2] не является основанием для признания решения Роспатента от 21.09.2012 не соответствующим требованиям статьи 1497 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2012.