

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 03.12.2014, поданное ООО «Рич Фэмили», г. Новосибирск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки №2012720974 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012720974 подано 22.06.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 18, 20, 21, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного



знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «FAMILY TRIKE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «F» в овале.

При проведении государственной экспертизы заявленного обозначения в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 25.02.2014 был направлен запрос экспертизы со ссылкой на обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые были выявлены экспертизой при повторном обращении к материалам заявки.

В запросе было указано на необходимость представления в 2-х месячный срок с даты получения запроса ответа на этот запрос или ходатайства о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, поскольку в противном случае заявка будет признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом 08.08.2014 было принято решение о признании заявки №2012720974 отозванной.

Решение было направлено в адрес для переписки, указанный в материалах заявки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.12.2014 поступило возражение, в котором заявитель указал, что запрос от 25.02.2014 был направлен неправомерно, поскольку заявка содержала все необходимые документы, оформленные в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями.

В связи с изложенным заявитель не имел возможности ответить на вопросы, которые ему не были заданы, а также предоставить какие-либо дополнительные материалы, которые у него не запрашивали, так как упомянутый запрос фактически представлял собой не требующее ответа уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.08.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2012720974.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (08.08.2014) принятия решения о признании отозванной заявки №2012720974 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,

утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322.

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 предоставления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 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 уважительных 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 Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их предоставления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам.

Как следует из материалов возражения, заявитель не отрицает факт получения запроса экспертизы от 25.02.2014, однако в установленные сроки ответ на запрос экспертизы или ходатайство о продлении установленного срока для предоставления ответа на него заявитель не представил, поскольку счел, что данный запрос направлен неправомерно.

Вместе с тем, в запросе от 25.02.2014 было указано на необходимость предоставления на него ответа, сроки предоставления ответа, а также предупреждение о последствиях его непредставления. Однако заявитель проигнорировал данный запрос и не воспользовался предоставленным ему сроком для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

В связи указанными обстоятельствами 08.08.2014, т.е. спустя пять с половиной месяцев со дня направления заявителю запроса экспертизы от 25.02.2014, было вынесено решение Роспатента о признании заявки №2012720974 отозванной.

В этой ситуации коллегия считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2012720974 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2014.