

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 03.06.2011. Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2010720655/71 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2010720655/71 на регистрацию словесного обозначения «General Trade» была подана 25.06.2010 в отношении товаров 03, 07, 08, 17, 21 и 22 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «General Trade», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, транслитерация – «Дженерал Трейд», в переводе с английского языка – «Генеральный поставщик».

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, 14.07.2010 был направлен запрос формальной экспертизы. В связи с отсутствием ответа на запрос формальной экспертизы было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака, направленное в адрес заявителя 17.02.2011.

Указанное решение Роспатента обосновано тем, что заявителем в установленный срок не были представлены дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы (пункт 4 статья 1497 Кодекса).

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 03.06.2011 заявитель выражает свое несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2010720655/71.

В адрес заявителя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 07.07.2011.

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

С учетом даты (25.06.2010) поступления заявки №2010720655/71 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствие с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил 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.

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки в соответствии с пунктом 13.4.1 Правил, а также их соответствие установленным требованиям. Основанием для запроса, в соответствии с пунктом 13.6.2 Правил является, в частности отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов указанных, в том числе в пунктах 3,7, 13.4.1 Правил.

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 (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

Заявка была подана в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2010. Запрос формальной экспертизы был направлен по указанному заявителем в материалах заявки адресу для переписки 14.07.2010. Основанием для запроса послужило отсутствие документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизы заявленного обозначения и заявки, подписанной в установленном порядке.

Следует отметить, что каких-либо материалов заявителем представлено не было. В материалах заявки отсутствует возврат из почтового отделения, что позволяет сделать вывод о получении заявителем запроса формальной экспертизы.

Решение о признании заявки № 2010720655/71 отозванной было принято Роспатентом 17.02.2011, т.е. спустя семь месяцев с даты направления заявителю запроса. Решение принято правомерно.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что все корреспонденции: запрос формальной экспертизы, решение о признании заявки отозванной, направлялись в один и тот же адрес.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза проводится в течение 1 месяца с даты подачи заявки. При этом пунктом 2 статьи 1498 Кодекса регламентировано, что по результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 13.6.4 Правил определены последствия отсутствия каких-либо действий со стороны заявителя при не получении им уведомления о принятии заявки к рассмотрению, подтверждающего факт завершения формальной экспертизы. Заявитель не воспользовался предоставленным ему

сроком (один месяц с даты подачи заявки + четыре месяца с даты направления запроса) для осуществления действий, направленных на продолжение делопроизводства по заявке.

Поскольку заявителем не были представлены документ об уплате пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения и заявка, подписанная в установленном порядке (заявка №2010720655/71 изначально подана без оплаты государственной пошлины) и не было получено уведомление о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, у него не было оснований считать, что заявка поступила на стадию экспертизы заявленного обозначения.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя в течение шести месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки № 2010720655/71.

Изложенное позволяет квалифицировать ситуацию как непредставление ответа на запрос в установленные законодательством сроки.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке № 2010720655/71 отсутствуют.

Учитывая изложенное коллегия Палата по патентным пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2011.