

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.06.2013, поданное компанией Алтикор, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2012727012 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2012727012 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «bodykey» была подана 07.08.2012 в отношении товаров 05, 09, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, 15.11.2012 был направлен запрос экспертизы о необходимости приведения перечня товаров 29, 30, 32 класса МКТУ и услуг 35, 43, 44, 45 класса МКТУ в соответствие с терминологией 10 – ой редакции МКТУ, а именно товары «закуски с повышенной питательностью на основе обработанных фруктов и/или орехов, обогащенные витаминами и минералами; кукурузный сироп и/или закуски на основе муки или зерновых продуктов, обогащенные витаминами и/или минералами; печенье с повышенной питательностью; спортивные напитки; ароматизированные напитки на основе фруктов, протеина, стимулирующих средств и сахара и другие жидкие питательные вещества, в том числе протеиновые напитки для использования в качестве

пищевых наполнителей (за исключением предназначенных для использования в качестве заменителей пищи» и услуги «услуги в области оптимизации веса; интерактивные услуги розничной торговли в компьютерной сети, в том числе товарами и услугами в области контроля веса, питания и тренировок; предоставление базы данных с информацией о рецептах; предоставление в интерактивном режиме информации о рецептах; предоставление информации посредством глобальной компьютерной сети; предоставление интерактивной информации; организация и управление группой поддержки в области оптимизации веса, питания и тренировок» изложить терминами, позволяющими их идентифицировать и отнести к 29, 30, 32, 35, 43, 44, 45 классу МКТУ, соответственно.

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 статьи 1497 (4) 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 было принято решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), направленное в адрес заявителя 16.04.2013.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2012727012, поскольку запрос экспертизы от 15.11.2012 заявителем не был получен по адресу для переписки.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 16.04.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.05.2012) конвенционного приоритета заявки №2012727012 на 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.

Запрос экспертизы был направлен по указанному заявителем в материалах заявки адресу для переписки 15.11.2012. Основанием для запроса послужила необходимость приведения перечня товаров 29, 30, 32 класса МКТУ и услуг 35, 43, 44, 45 класса МКТУ в соответствие с терминологией 10 – ой редакции МКТУ, а именно товары «закуски с повышенной питательностью на основе обработанных фруктов и/или орехов, обогащенные витаминами и минералами; кукурузный сироп и/или закуски на основе муки или зерновых продуктов, обогащенные витаминами и/или минералами; печенье с повышенной питательностью; спортивные напитки; ароматизированные напитки на основе фруктов, протеина, стимулирующих средств и сахара и другие жидкие питательные вещества, в том числе протеиновые напитки для использования в качестве пищевых наполнителей (за исключением предназначенных для использования в качестве заменителей пищи) и услуги «услуги в области оптимизации веса; интерактивные услуги розничной торговли в компьютерной сети, в том числе товарами и услугами в области контроля веса, питания и тренировок; предоставление базы данных с

информацией о рецептах; предоставление в интерактивном режиме информации о рецептах; предоставление информации посредством глобальной компьютерной сети; предоставление интерактивной информации; организация и управление группой поддержки в области оптимизации веса, питания и тренировок» изложить терминами, позволяющими их идентифицировать и отнести к 29, 30, 32, 35, 43, 44, 45 классу МКТУ, соответственно.

Решение о признании заявки №2012727012 отозванной было принято Роспатентом 16.04.2013, т.е. спустя пять месяцев с даты направления заявителю запроса.

Ответ на запрос от 15.11.2012 представлен не был по причине неполучения указанного запроса заявителем. Основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он действительно не получил запрос экспертизы, отсутствуют.

Ввиду отсутствия прямых доказательств факта получения заявителем запроса экспертизы от 15.11.2012, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке №2012727012.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.06.2013, отменить решение Роспатента от 16.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2012727012.