

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 28.08.2013, поданное ООО «Управляющая компания «СОРОКС», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2012743210 на регистрацию знака обслуживания, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке № 2012743210 с приоритетом от 11.12.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ», «ЗАПОВЕДНИК» и «профессиональная забота о ваших питомцах». Правовая охрана знака испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения 11.01.2013 заявителю был направлен запрос о необходимости представления правильно оформленной заявки (на одном листе с двух сторон, подписанную в установленном порядке) и документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 11500 руб. (подпункт 2.4 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941).

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение о признании заявки № 2012743210 отозванной, направленное в адрес заявителя 08.07.2013.

В поступившем 17.09.2013 в палату по патентным спорам возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя это тем, что запрос формальной экспертизы от 16.01.2013 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного ответа на доводы формальной экспертизы.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2012743210.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты принятия (08.07.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2012743210 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 для переписки заявителя экспертизой был направлен запрос от 16.01.2013 о необходимости представления правильно оформленной заявки (на одном листе с двух сторон, подписанную в установленном порядке) и документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В адрес заявителя 01.02.2013 было направлено письмо, в соответствии с которым ему было предложено представить уточненный адрес для переписки, поскольку запрос от 11.01.2013 был возвращен почтовым отделением связи с

пометкой «на 14 км нет такого адреса». В качестве приложения направлялась копия запроса формальной экспертизы от 11.01.2013. Повторно корреспонденция с аналогичным текстом была направлена в адрес заявителя 22.02.2013.

Ввиду неполучения соответствующего ответа заявителя на запрос формальной экспертизы от 11.01.2013 по истечении шести месяцев с даты его направления Роспатентом было принято решение о признании заявки № 2012743210 отозванной от 08.07.2013.

Вместе с тем, из имеющихся в деле заявки документов усматривается, что направленный заявителю запрос от 11.01.2013 был возвращен почтовым отделением по причине отсутствия соответствующего номера дома по указанному в материалах заявки № 2012743210 адресу для переписки.

Заявитель указывает на то, что запрос от 11.01.2013 и письма от 01.02.2013 и 22.02.2013 им не были получены. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки. Учитывая, что данные письма были направлены простой почтой, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции, тем самым доводы заявителя не могут быть опровергнуты.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке № 2012743210 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение от 28.08.2013, отменить решение Роспатента от 08.07.2013 и восстановить делопроизводство по заявке № 2012743210.