

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 29.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компьютерный центр «Форум», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.01.2011 о признании отозванной заявки №2009727015/50 на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009727015/50 с приоритетом от 28.12.2009 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «FORUM», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФГУ ФИПС) установлено, что услуга «прокат компьютеров», отнесенная заявителем к услугам 37 класса МКТУ, в соответствии с 9 редакцией МКТУ относится к 42 классу МКТУ. В связи с этим в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления на регистрацию товарного знака, 07.07.2010 был направлен запрос экспертизы заявленного обозначения о необходимости уточнения перечня услуг 37 класса МКТУ и уплате пошлины за дополнительный класс и внесение изменений в перечень товаров/услуг. В связи с тем, что в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые материалы по запросу экспертизы или ходатайство о продлении установленного для их предоставления срока, было принято решение о признании отозванной заявки

№2009727015/50, направленное в адрес для переписки 19.01.2011. Данное решение основано на пункте 4 статьи 1497 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 01.04.2011 поступило возражение от 29.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2009727015/50 на государственную регистрацию товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- запрос экспертизы от 07.07.2010 заявителем не был получен: подобные сбои в делопроизводстве случаются, так как направляются запросы не заказной, а простой корреспонденцией без уведомления о вручении адресату;

- у экспертизы не было подтверждения того, что заявитель или его поверенный получили запрос, поэтому решение принято с нарушением прав и интересов добросовестного заявителя;

- заявитель добросовестно оплатил все установленные пошлины, связанные с делопроизводством по заявке, и имеет право на гарантированное получение корреспонденции от экспертизы;

- в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 16.11.2010 №8957/10 адресат несет риск негативных последствий неполучения адресованной ему корреспонденции, если при требуемой от него степени заботливости и осмотрительности не предпримет мер, направленных на получение этой корреспонденции по месту своего нахождения;

- заявителем предприняты все необходимые меры для получения корреспонденции: в рамках делопроизводства заявителем были получены запрос формальной экспертизы от 18.11.2009 и решение о принятии заявки к рассмотрению от 03.12.2009, но запрос от 07.07.2010 получен не был;

- перед вынесением решения экспертизе необходимо направлять повторный запрос с уведомлением о вручении корреспонденции адресату или посредством электронной почты и факса запрашивать у заявителя или его поверенного подтверждение получения запроса экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.01.2011, предоставить установленный законодательством срок для ответа на запрос экспертизы от 07.07.2010 и восстановить делопроизводство по заявке №2009727015/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.10.2009) поступления заявки №2009727015/50 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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 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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса 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 уважительности 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 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам на основании статьи 1500 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом (14.5) Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

В соответствии с подпунктом (в) пункта (14.5) Правил основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг.

Согласно пункту (14.5) Правил при непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

Изучив материалы заявки №2009727015/50, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Заявка №2009727015 на регистрацию товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2009. В графе (750) заявления о регистрации товарного знака был указан адрес для переписки патентного поверенного (регистрационный номер 1060): 109443, Москва, а/я 30. Именно по указанному адресу велась вся переписка по заявке.

По результатам проведения формальной экспертизы в адрес для переписки заявителя был направлен запрос от 18.11.2009 с предложением в течение двух месяцев со дня получения запроса представить документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию заявки на товарный знак.

С учетом представленного заявителем документа об оплате пошлины за регистрацию заявки на товарный знак и пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения, Роспатентом было вынесено решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака, направленное в адрес заявителя 03.12.2009.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителю был направлен запрос от 07.07.2010 о необходимости уточнения перечня услуг 37 класса МКТУ и уплате пошлины за дополнительный класс и внесение изменений в перечень товаров/услуг.

Заявитель своевременно не представил ответ на запрос от 07.07.2010, в связи с чем Роспатентом было принято решение о признании отозванной заявки

№2009727015/50. В своем возражении заявитель мотивировал неполучение им запроса от 07.07.2010 неудовлетворительной работой почты.

В соответствии с нормативными актами, в частности, пунктом 14.5 Правил при непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было учтено то обстоятельство, что решение Роспатента о признании отозванной заявки было вынесено 19.01.2011, то есть спустя семь месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы заявленного обозначения и спустя тринадцать месяцев с даты вынесения решения о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака. За указанный период времени со стороны заявителя не было осуществлено каких-либо действий, отражающих должный интерес к делопроизводству по заявке. Следует также отметить, что представитель заявителя, патентный поверенный, не обращался в подразделения Роспатента с просьбой сообщения статуса заявки более года, и не воспользовался системой контроля состояния делопроизводства по заявке, имеющейся на сайте Роспатента.

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2009727015/50 отсутствуют.

В отношении корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2011, необходимо отметить следующее. Доводы, приведенные в поступившем письме, повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше. Заявителем также указано, что он предпринял все возможные действия по розыску запроса от 07.07.2010, которые, тем не менее, не увенчались успехом. Однако отсутствие со стороны заявителя в течение срока, превышающего год с даты направления решения о принятии заявки к рассмотрению, каких-либо действий, отражающих должное внимание к заявке, а также отсутствие в материалах документов, доказывающих уважительность причин их пропуска, правомерно повлекло за собой решение о признании отозванной заявки №2009727015/50.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2011 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2009727015/50.