

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 17.05.2013, поданное по поручению компании БУШИДО ГРУПП Лтд., Британские Виргинские Острова (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2012739020 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2012739020 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «BUSHIDO INEO» была подана 12.11.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы в адрес для переписки, указанный в графе 750 заявления, был направлен запрос от 27.11.2012 о необходимости представления заявки, подписанной патентным поверенным.

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 от

22.04.2013 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2012739020, поскольку запрос в адрес заявителя не поступал, и заявитель, не имея информации о запросе, не мог, соответственно, направить на него ответ.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 22.04.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

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

С учетом даты (22.04.2013) решения о признании отозванной заявки №2012739020 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.

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 пунктом 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.

Решение о признании заявки №2012739020 отозванной было принято Роспатентом 22.04.2013, т.е. спустя, более четырех месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 27.11.2012 о необходимости представления заявки, подписанной патентным поверенным.

Ответ на запрос от 27.11.2012 представлен не был по причине неполучения указанного запроса заявителем, однако 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 27.11.2012, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2012739020.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.05.2013, отменить решение Роспатента от 22.04.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2012739020.