

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 30.12.2015, поданное по поручению компании БРУСНИКА ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2013717391 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013717391 с приоритетом от 24.05.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 35, 36, 38, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«». На прямоугольнике расположен словесный элемент «Brusnika», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым размещен словесный элемент «SERVICE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от прямоугольника находится квадрат, в котором присутствует стилизованное изображение дома. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в желтом, светло-желтом, темно-желтом, коричневом и белом цветовом сочетании.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в адрес для переписки,

указанный в материалах заявки №2013717391 был направлен запрос от 14.01.2015, в котором заявителю сообщалось о том, что экспертиза, рассмотрев ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 11.06.2014, не может снять противопоставление по сходным до степени смешения товарным знакам по свидетельствам №406485, №406484, так как юридически значимых действий по ним, не производилось.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 21.10.2015 было принято решение о признании заявки №2013717391 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 30.12.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель сообщает следующее:

- направление Запроса экспертизы не было вызвано острой необходимостью, поскольку, как указано в п. 4 ст. 1497 ГК РФ, дополнительные материалы запрашиваются экспертизой в том случае, когда проведение экспертизы без этих дополнительных материалов не представляется возможным;

- заявитель, получив запрос экспертизы, принял решение о продлении срока ответа на запрос до 14.09.15 года, для устранения препятствий, выдвинутых экспертизой;

- однако вплоть до 01.09.2015 г. ситуация не изменилась и потому было принято решение направить экспертизе письмо с просьбой о вынесении решения по рассматриваемой заявке с учетом всех указанных экспертизой препятствий;

- в связи с болезнью патентного поверенного работа по составлению и направлению ответа на запрос в Роспатент была поручена одному из менеджеров компании, который вместо того чтобы, как и было ему поручено, направить ответ в Роспатент заказным письмом, отправил обычным почтовым отправлением, в связи с чем корреспонденция не поступила в Роспатент.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2013717391.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

- ответа на уведомление экспертизы (1);
- запроса экспертизы от 14.01.2015 (2);

- письма в ФИПС от 01.09.2015 (3).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.10.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013717391 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее соответственно – Регламент).

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 трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом 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 срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. 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.

Согласно пункту 102 Регламента если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего Регламента, установлено, что без дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного пунктом 8 пункта 3 Правил составления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 5) пункта 122 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения.

Анализ материалов дела показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения в адрес для переписки заявителя был направлен запрос от 14.01.2015, в котором заявителю сообщалось о том, что экспертиза, рассмотрев ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 11.06.2014, не может снять противопоставление по сходным до степени смешения товарным знакам по свидетельствам №406485, №406484, так как юридически значимых действий по ним (прекращение действия противопоставленных товарных знаков) не производилось.

По просьбе заявителя срок предоставления ответа на запрос экспертизы продлевался дважды (см. уведомления о результатах рассмотрения ходатайства о продлении срока от 08.04.2015, от 24.07.2015). В уведомлении от 24.07.2015, заявителю было сообщено, что срок продлен до 14.09.2015.

В связи с тем, что в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу от 14.01.2015 или ходатайство о продлении установленного для представления срока, Роспатентом 21.10.2015 было принято решение о признании отозванной заявки №2013717391 на государственную регистрацию товарного знака.

Как указано в возражении, представитель заявителя своевременно подготовил ответ на него.

Согласно утверждению представителя заявителя его помощник (менеджер), отправил ответ на запрос простым почтовым отправлением.

Указанная корреспонденция в ФИПС не поступала. Заявителем не представлены документы от ФГУП «Почта России», подтверждающие направление ответа на запрос экспертизы.

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

Таким образом, ни патентные поверенные, ни сам заявитель не проявили должного интереса в отношении делопроизводства по данной заявке.

Проблемы, связанные с болезнью патентного поверенного, а также отсутствием курьера и недобросовестностью менеджера, не являются объективными и уважительными причинами для непредставления в установленные сроки ответа на запрос экспертизы.

В этой ситуации коллегия считает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке №2013717391 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2015.