

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.09.2017, поданное ООО «ПРОДИНКО», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Роспатента от 17.05.2017 (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2014742211 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014742211, поданной 16.12.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в фиолетовом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «La Conte», «de fees», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 17.05.2017 о признании заявки №2014742211 отозванной, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 27.07.2016 или ходатайство о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 17.05.2017, аргументируя его следующими доводами:

- 17.12.2015 в адрес заявителя было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

- 17.06.2016 (по факсу), а 15.07.2016 (по почте) заявителем был представлен ответ на указанное выше уведомление, с просьбой не выносить окончательного решения по заявке в виду того, что им подано исковое заявление в СИП о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №607542 (указанного в уведомлении);

- 27.07.2016 в адрес заявителя был направлен запрос экспертизы заявленного обозначения, в котором были изложены доводы, повторяющие доводы уведомления;

- 28.10.2016 заявителем был представлен ответ с просьбой продлить срок ответа на запрос;

- 10.11.2016 в адрес заявителя направлено ходатайство о продлении срока представления ответа на запрос экспертизы до 27.03.2017;

- 27.03.2017 (по факсу), а 31.03.2017 (по почте) заявителем был представлен ответ с просьбой продлить срок ответа на запрос;

- 20.04.2017 в адрес заявителя направлено ходатайство о продлении срока представления ответа на запрос экспертизы до 27.04.2017, которое не было доставлено заявителю, в связи с чем не был своевременно представлена ответ или ходатайство о продлении срока ответа на запрос;

- кроме того, заявитель просит учесть, что решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу СИП-1065/2014 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №607543 в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, пралине, кондитерские изделия». Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2014742211.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.05.2017 и возобновить делопроизводство по заявке №2014742211.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- материалы, касающиеся делопроизводство по заявке №2014742211 – [1];
- распечатка с сайта <http://wipo.int> ROMARIN сведений о знаке по международной регистрации №607542 – [2];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу СИП-1065/2014 – [3];
- распечатки страниц Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг (по 30 классу МКТУ) – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.05.2017) принятия решения о признании отозванной заявки №2014742211 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя упомянутый выше 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 трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса. 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.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

- 17.12.2015 в адрес заявителя было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

- 17.06.2016 (по факсу), а 15.07.2016 (по почте) заявителем был представлен ответ на указанное выше уведомление, в котором сообщалось, что им подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №607542 (указанного экспертизой в уведомлении);

- 27.07.2016 в адрес заявителя был направлен запрос экспертизы заявленного обозначения, в котором были изложены доводы, повторяющие доводы уведомления с указанием того, что заявитель может представить ходатайство о продлении установленного срока ответа на запрос;

- 28.10.2016 заявителем был представлен ответ на запрос и просьба о продлении срока ответа на запрос;

- 10.11.2016 в адрес заявителя направлено ходатайство о продлении срока представления ответа на запрос экспертизы до 27.03.2017;

- 27.03.2017 (по факсу), а 31.03.2017 (по почте) заявителем был представлен ответ на запрос и просьба о продлении срока ответа на запрос;

- 20.04.2017 в адрес заявителя направлено ходатайство о продлении срока представления ответа на запрос экспертизы до 27.04.2017,

Отсутствие в установленный срок ответа на запрос экспертизы от 27.07.2016 или ходатайства о продлении срока представления ответа на запрос повлекло за собой принятие решения Роспатента от 17.05.2017 о признании заявки №2014742211 отозванной.

С учетом изложенного решение о признании заявки №2014742211 отозванной принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание следующее.

Учитывая, что ходатайство от 20.04.2017 о продлении срока представления ответа на запрос направлено в адрес заявителя простым почтовым отправлением, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем указанной корреспонденции.

Заявителем были соблюдены все формальные требования, в том числе уплата пошлины в размере 2700 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и в размере 13550 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам, что свидетельствует о том, что им добросовестно выполнялись все необходимые предписания законодательства, касающиеся процедуры составления и подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Заявителем был своевременно представлен ответ на уведомление от 17.12.2015 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства; представлены ходатайства о продлении срока ответа на запрос и уплачены соответствующие пошлины (4250-00, платежное поручение №1573 от 14.10.2016 и 850-00, платежное поручение №359 от 24.03.2017).

Заявитель, получив уведомление от 17.12.2015, предпринял действия по преодолению причин для отказа в регистрации товарного знака. Так, им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №607543. Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу СИП-1065/2014 правовая охрана данного знака прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, пралине, кондитерские изделия».

Перечисленные факты свидетельствуют о должной заинтересованности заявителя в отношении поданной заявки на регистрацию товарного знака.

Таким образом, оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке №2014742211.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2017, отменить решение Роспатента от 17.05.2017 и возобновить делопроизводство по заявке №2014742211.