

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, предусмотренном 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 от 28.10.2014, поданное ООО «ТЕОДОР-Трейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013743924 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013743924 с приоритетом от 18.12.2013 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение , включающее словесный элемент «DOMISOL KIDS», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, фиолетовом, оранжевом, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 01.08.2014 о признании отозванной заявки №2013743924 на государственную регистрацию товарного знака, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу формальной экспертизы от 18.03.2014 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 28.10.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель отмечает, что по указанному в заявке адресу для переписки не получал запрос формальной экспертизы от 18.03.2014;

- кроме того, для ведения переписки по данной заявке в электронном виде, по ходатайству заявителя ему был предоставлен доступ к сервису «Личный кабинет». Вместе с тем запрос от 18.03.2014, направленный через «Личный кабинет», также не поступал;

- заявитель отмечает, что им была произведена уплата пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 19700 рублей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.08.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013743924.

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

С учетом даты (01.08.2014) решения Роспатента о признании заявки №2013743924 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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 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 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.

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 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

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.

Согласно доводам заявителя, он не получал запрос формальной экспертизы ни посредством почты России, ни посредством сервиса «Личный кабинет», который был ему предоставлен, согласно поданному ходатайству.

Изучив материалы заявки №2013743924, коллегия установила следующее.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2014 заявителем было представлено ходатайство о ведении переписки с использованием сервиса «Личный кабинет», которое было удовлетворено и заявителю был предоставлен доступ к сервису «Личный кабинет».

Решение о признании заявки №2013743924 отозванной было принято 18.03.2014, т.е. по истечении четырех месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 18.03.2014 с предложением в течение двух месяцев со дня получения запроса уточнить цветовое сочетание заявленного обозначения, поскольку в представленном изображении, по мнению экспертизы, помимо указанных в заявке цветов, присутствует черный цвет (окантовка букв). В запросе было также указано, что в случае внесения изменений в материалы заявки, необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений и исправлений в заявку в размере 4900 рублей.

При обращении в группу технической поддержки пользователей было выявлено, что запрос формальной экспертизы был направлен заявителю почтовым отправлением раньше, чем был создан «Личный кабинет», в связи с чем запрос через сервис «Личный кабинет», действительно, не был направлен.

Учитывая, что запрос формальной экспертизы был направлен простым почтовым отправлением, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции.

Указанное не позволяет коллегии опровергнуть довод заявителя о том, что он не имел сведений о направленном ему запросе и добросовестно полагал о выполнении им всех требований экспертизы.

Коллегией принято во внимание, что заявителем своевременно (25.02.2014) был представлен ответ на письмо ФИПС от 16.01.2014 и произведена оплата пошлины в размере 2700 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы (платежное поручение №41 от 17.12.2013) и в размере 19700 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам (платежное поручение №5 от 14.02.2014).

Коллегией также принято во внимание, что заявитель 11.08.2014 запросил копию запроса формальной экспертизы, тем самым проявил интерес в отношении делопроизводства по рассматриваемой заявке.

В связи с изложенным, коллегия полагает, что делопроизводства по заявке №2013743924 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение от 28.10.2014, отменить решение Роспатента от 01.08.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013743924.