

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 26.09.2014, поданное ООО «БилГАЗ», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013710124 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013710124 с приоритетом от 27.03.2013 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение , включающее словесные элементы «СЕТЬ УСТАНОВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ», «ГАЗуй», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита синего и голубого цветов, и стилизованный изобразительный элемент синего цвета в виде двоеточия и закрывающей скобки. Изобразительный и словесные элементы выполнены с эффектом тени серого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки, указанный при подаче заявки, был направлен запрос формальной экспертизы от 12.04.2013, в котором были изложены доводы о необходимости представить: 1) заявку, подписанную в установленном порядке с указанием фамилии и инициалов руководителя организации, подавшей заявку; 2) изображение заявленного

обозначения в качественном графическом исполнении, соответствующем испрашиваемому цветовому сочетанию или уточненное цветовое сочетание.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 26.08.2013 о признании отозванной заявки №2012710124 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем 26.09.2014 в палату по патентным спорам возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.08.2013, мотивируя это тем, что ни запрос формальной экспертизы от 12.04.2013, ни решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) им получены не были. Заявитель узнал о том, что заявка была отозвана только после направления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего письма с вопросом о состоянии делопроизводства по заявке №2013710124.

В возражении также содержится информация о капитальном ремонте почтового отделения заявителя и функционировании его в помещении другого почтового отделения, следствием чего могла стать потеря соответствующей корреспонденции, предназначенной заявителю. Розыск неполученной заявителем корреспонденции на почте результатов не дал.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и продолжить делопроизводство по заявке №2013710124.

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

С учетом даты (26.08.2013) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2013710124 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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).

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно положению пункта 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (знака обслуживания).

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 предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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.

Анализ материалов дела показал, что в адрес заявителя экспертизой был направлен запрос от 12.04.2014 о необходимости представления: 1) заявки, подписанной в установленном порядке с указанием фамилии и инициалов руководителя организации, ее подавшей; 2) изображения заявленного обозначения в качественном графическом исполнении, соответствующего испрашиваемому цветовому сочетанию или уточненное цветовое сочетание. Спустя четыре месяца с даты направления соответствующего запроса, не располагая ответом заявителя на указанный запрос, Роспатентом было принято решение о признании отозванной заявки №2013710124 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 26.08.2013.

Вместе с тем, заявитель в своем возражении ссылается на то, что указанный запрос им получен не был. Учитывая, что запрос экспертизы был направлен простой почтой, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции, тем самым доводы заявителя не могут быть опровергнуты.

Таким образом, принимая во внимание неполучение заявителем как запроса от 26.08.2013, так и соответствующего решения о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) при отсутствии изменений в адресе для переписки по заявке №2013710124, а также учитывая оплату заявителем пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по рассматриваемой заявке подлежит возобновлению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 26.09.2014, отменить решение Роспатента от 26.08.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2013710124.