

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 11.07.2013, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», г. Дербент (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2012710949 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012710949 с приоритетом от 06.04.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DERBENT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение крепостной стены. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения 23.07.2012 заявителю был направлен запрос о необходимости указать цветовое сочетание заявленного обозначения, которое представлено в цветовом исполнении, а также уточнить описание заявленного обозначения, соответствующее заявленной цветовой гамме. Кроме того, в запросе указывалось на необходимость представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 8500 руб. (подпункт 2.4 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на

изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. №941).

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 10.12.2012 о признании заявки №2012710949 отозванной.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя это тем, что в его адрес запрос формальной экспертизы от 23.07.2012 не поступал.

Принимая во внимание то, что ОАО «Дербентский коньячный комбинат» не представлялось возможным своевременно ответить на запрос формальной экспертизы по причине его неполучения, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2012710949.

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

Правовая база для рассмотрения возражения от 11.07.2013 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 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 23.07.2012 о необходимости уточнить цветовое сочетание заявленного обозначения, предоставить описание заявленного обозначения, соответствующего заявляемой цветовой гамме, а также направить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документ, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам. Спустя четыре месяца с даты направления соответствующего запроса от 23.07.2012 не располагая ответом заявителя на указанный запрос, Роспатентом было принято решение о признании заявки №2012710949 отозванной от 10.12.2012.

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. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке №2012710949 подлежит восстановлению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.07.2013, отменить решение Роспатента от 10.12.2012 и возобновить делопроизводство по заявке №2012710949.