

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 18.09.2013, поданное Хотел Чиприани С.р.Л., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2011701016 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011701016 с приоритетом от 19.01.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «HOTEL CIPRIANI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 24.06.2013 о признании отозванной заявки №2011701016 на государственную регистрацию товарного знака, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 27.09.2012, согласно которому заявителю предлагалось представить результаты рассмотрения поданных им заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам: №403141, №356560, №386491, №376013, №399369, №351729 в Арбитражном суде и в Палате по патентным спорам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его тем, что им своевременно был представлен ответ на запрос экспертизы от 27.09.2012.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011701016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2011) поступления заявки №2011701016 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, зарегистрированные 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 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 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 федеральным органом по интеллектуальной собственности, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии со статьей 1500 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в частности, о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения.

Решение о признании заявки №2011701016 на товарный знак отозванной было принято 24.06.2013, т.е. по истечении четырех месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 27.09.2012, в котором заявителю предлагалось представить результаты рассмотрения поданных им заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам: №403141, №356560, №386491, №376013, №399369, №351729 в Арбитражном суде и в Палате по патентным спорам.

Вместе с тем, при подготовке к заседанию коллегии по рассмотрению возражения было выявлено следующее.

Запрос экспертизы был направлен заявителю 16.07.2012. Воспользовавшись правом, предусмотренным пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем были предоставлены ходатайства от 29.11.2012, от 01.02.2013, от 01.04.2013 о продлении срока представления ответа на запрос экспертизы, которые были удовлетворены.

В соответствии с последним ходатайством заявителя от 01.04.2013 срок представления дополнительных материалов по запросу экспертизы был продлен до 01.06.2013.

Ответ на запрос экспертизы с приложением дополнительных материалов заявителем был представлен 03.06.2013.

При этом следует отметить, что согласно статьи 193 Кодекса, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Поскольку 01.06.2013 являлось субботой, то срок подачи ответа составлял – 03.06.2013.

Таким образом, заявителем своевременно был представлен ответ и запрашиваемые дополнительные материалы на запрос экспертизы.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что в адрес заявителя было направлено письмо экспертизы от 19.06.2013, касающееся ответа заявителя от 03.06.2013, что подтверждает своевременное предоставление заявителем ответа на запрос экспертизы.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводства по заявке №2011701016 подлежит возобновлению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.09.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011701016.