

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, рассмотрела возражение от 04.07.2013, поданное компанией V.N.P. Valsa Nuova Perlino Spa, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2012710826 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710826 с приоритетом от 06.04.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «самбука (анисовый ликер)».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «CEZARE DA CESTO / SAMBUCA», выполненными буквами латинского алфавита.

При проведении экспертизы заявленного обозначения по данной заявке Федеральным институтом промышленной собственности в указанный заявителем адрес для переписки был направлен запрос от 22.10.2012 о необходимости представить уточненный перечень товаров в соответствии с МКТУ-10.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.03.2013 заявка № 2012710826 на государственную регистрацию товарного знака была признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, поскольку в установленные сроки заявителем не были представлены запрашиваемые по запросу

экспертизы от 22.10.2012 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.07.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2013. В данном возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента о признании заявки отозванной и возобновлении по ней делопроизводства ввиду того, что заявителем не был получен запрос экспертизы от 22.10.2012.

В возражении отмечено, что было невозможно найти не полученную простую корреспонденцию, так как почта ведет учет только заказных писем, в связи с чем заявитель обратился в ФИПС с просьбой выслать ему запрос повторно (письмо от 11.04.2013), а после получения данного запроса представил на него ответ (письмо от 11.06.2013).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.08.2013, представителем заявителя было указано на то, что им всегда используется один и тот же адрес для переписки, и данный адрес не менялся, но указанная корреспонденция на него не поступила.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.03.2013) принятия решения о признании отозванной заявки № 2012710826 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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.

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 указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2012710826 было принято 23.03.2013, то есть спустя 5 месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 22.10.2012 о необходимости уточнить перечень заявленных товаров.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями, которые свидетельствовали бы о наличии самого факта получения заявителем данного запроса и позволили бы установить дату его получения.

Принимая во внимание данное обстоятельство, факт своевременной оплаты заявителем всех необходимых пошлин за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы и за проведение экспертизы обозначения по заявке и принятие решения по ее результатам (поручение 9047 на списание пошлины с авансовой суммы от 06.04.2012), а также факт незамедлительно предпринятых заявителем действий после получения им оспариваемого решения от 23.03.2013 (письмо заявителя от 11.04.2013 с просьбой выслать ему запрос повторно, а затем – письмо от 11.06.2013

с ответом на запрос и поручением 9047 на списание пошлины с авансовой суммы от 11.06.2013 за внесение изменений в документы заявки), коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает каких-либо препятствий для возобновления делопроизводства по заявке № 2012710826.

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

удовлетворить возражение от 04.07.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.03.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2012710826.