

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.07.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Магазин Купцов Елисеевых», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2011743459 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2011743459 на регистрацию заявленного обозначения была подана 29.12.2011 в отношении товаров 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде изображения фасада исторического дома, в нижней части которого размещены словесные элементы «ТОРГ Т-ВО БРАТЬЯ ЕЛИСЕЕВЫ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки. Под изобразительным элементом расположены буквы «КЕ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, причем буква «К» выполнена зеркально.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, 12.12.2012 был направлен запрос экспертизы о необходимости представления комплекта изображений заявленного обозначения, содержащих качественное исполнение словесных элементов «ТОРГ Т-ВО БРАТЬЯ ЕЛИСЕЕВЫ», включенных в

изобразительный элемент в виде фасада здания, дающее исчерпывающее представление о заявленном обозначении, поскольку представленные изображения недостаточно четко воспроизводят данные словесные элементы обозначения.

В запросе было указано на необходимость представления в 2-х месячный срок с даты получения запроса ответа на этот запрос или ходатайства о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, поскольку в противном случае заявка будет признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.05.2013 заявка № 2011743459 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 12.12.2012 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2011743459, поскольку запрос экспертизы от 12.12.2012 заявителем не был получен по адресу для переписки. Кроме того, заявитель очень заинтересован в продолжении делопроизводства по заявке №2011743459.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.05.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

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

С учетом даты (20.05.2013) решения Роспатента о признании заявки №2011743459 на регистрацию товарного знака отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1497 Кодекса экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 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.

Запрос экспертизы был направлен по указанному заявителем в материалах заявки адресу для переписки 12.12.2012. Основанием для запроса послужила необходимость представления комплекта изображений заявленного обозначения, содержащих качественное исполнение словесных элементов «ТОРГ Т-ВО БРАТЯ ЕЛИСЕЕВЫ», включенных в заявленное обозначение согласно описанию и размещенных на нижней части изображения фасада здания, дающих исчерпывающее представление о заявленном

обозначении, поскольку представленные изображения недостаточно четко воспроизводят данные словесные элементы обозначения.

Решение о признании заявки №2011743459 отозванной было принято Роспатентом 20.05.2013, т.е. спустя пять месяцев с даты направления заявителю запроса.

Ответ на запрос от 12.12.2012 представлен не был по причине неполучения указанного запроса заявителем. Основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он действительно не получил запрос экспертизы, отсутствуют.

Также следует отметить, что в материалах заявки присутствует опись платежных документов от 29.03.2012, согласно которой Роспатентом зачтена пошлина, оплаченная заявителем за проведение экспертизы и принятие решения по ее результатам, а также решение Роспатента о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 27.03.2012.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также отсутствия прямых доказательств факта получения заявителем запроса экспертизы от 12.12.2012, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке №2011743459.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.07.2013, отменить решение Роспатента от 20.05.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011743459.