

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, предусмотренном частью четвертой 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 09.09.2014, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.10.2014, поданное ООО «Объединенные кондитеры», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013712339 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013712339 с приоритетом от 12.04.2013 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «UNICONF» и «UNIQUE SINCE», расположенные один под другим, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, темно-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 30 и услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 08.07.2014 о признании отозванной заявки №2013712339 на государственную регистрацию товарного знака, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по

запросу экспертизы от 03.02.2014 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.10.2014 поступило возражение от 09.09.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его тем, что не получал запрос экспертизы от 03.02.2014.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.07.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013712339.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие копии материалов:

1. Копия решения Роспатента от 08.07.2014 о признании заявки №2013712339 отозванной;
2. Копия письма заявителя от 20.08.2014.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.07.2014) решения Роспатента о признании заявки №2013712339 отозванной 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 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.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 14.5 Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

Основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг.

При непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

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.

Решение о признании отозванной заявки №2013706358 было принято 08.07.2014, т.е. по истечении пяти месяцев с даты направления заявителю запроса

экспертизы от 03.02.2014, в котором заявителю предлагалось проклассифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ услуги 42 класса МКТУ, а именно «обеспечение пищевыми продуктами», т.к. данные услуги относятся к 43 классу МКТУ. В запросе было также указано, что в случае внесения изменений в перечень заявленных товаров/услуг, необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки в размере 4900 рублей.

Вместе с тем, коллегией было выявлено, что при подаче заявки №2013712339 заявителем были заявлены услуги 43 класса МКТУ, в перечне которых содержатся позиция: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». В связи с чем запрашиваемые экспертизой дополнительные материалы не являются материалами, без которых проведение экспертизы невозможно (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

Коллегией принято во внимание, что заявителем своевременно был представлен ответ на запрос формальной экспертизы от 22.04.2013 и произведена оплата пошлины в размере 2700 руб. за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы и в размере 19700 руб. за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель запросил копию запроса экспертизы от 03.02.2014, тем самым проявил интерес в отношении делопроизводства по рассматриваемой заявке.

Указанное косвенным образом свидетельствует о том, что заявитель не имел сведений о направленном в его адрес запросе и добросовестно полагал о выполнении им всех требований формальной экспертизы.

В связи с изложенным, коллегия полагает, что делопроизводства по заявке №2013712339 подлежит восстановлению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 09.09.2014, отменить решение Роспатента от 08.07.2014 и возобновить делопроизводство по заявке №2013712339.