

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 24.12.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Декарт», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака №2013704396 отозванной, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013704396 с приоритетом от 14.02.2013 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Московский Международный Багетный Форум», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в три строки, и расположенные слева от них изобразительный элемент в виде фрагмента стилизованной рамы из багета, в котором находятся буквенные элементы «ММБФ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Регистрация товарного знака испрашивается в бордовом, черном, оранжевом, желтом, синем, зеленом, голубом и фиолетовом цветовом сочетании.

При проведении формальной экспертизы Федеральным институтом промышленной собственности 06.03.2013 в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, был направлен запрос о необходимости представления документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 13500.00 руб., так как перечень товаров (услуг) проклассифицирован по двум классам МКТУ (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 Российской Федерации от 10.12.2008 №941 (далее – Положение о пошлинах).

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 статьи 1497 (4) Кодекса.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение от 20.11.2013 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 24.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку запрос в адрес заявителя не поступал, и заявитель, не имея информации о запросе, не мог, соответственно, направить на него ответ. Кроме того, заявитель неоднократно обращался в ФИПС с просьбой сообщить о состоянии делопроизводства по заявке

№2013704396, однако ответы на указанные просьбы в адрес заявителя не поступали.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.11.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

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

С учетом даты (20.11.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2013704396 на регистрацию товарного знака 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 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 пунктом 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.

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) была подана заявителем 14.02.2013.

При проведении формальной экспертизы было выявлено, что заявка оформлена с нарушением установленных требований. В связи с чем заявителю 06.03.2013 был направлен запрос, в котором ему предлагалось представить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 13500.00 руб., так как перечень товаров (услуг) проклассифицирован по двум классам МКТУ (подпункт 2.4 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах).

От заявителя дважды (11.04.2013, 02.07.2013) поступала корреспонденция с просьбой сообщить о состоянии делопроизводства по заявке №2013704396 и выслать повторно в его адрес копию запроса. В ответ на данные просьбы в адрес заявителя 09.07.2013 было направлено письмо с приложением копии запроса от 06.03.2013. Просьба от 11.04.2013 не была удовлетворена, поскольку письмо было подписано лицом, не представившим доверенность от заявителя.

В указанный период времени, в связи с отсутствием ответа на запрос формальной экспертизы в установленные сроки ответа на запрос, 20.11.2013 Роспатентом было принято решение о признании заявки №2013704396 отозванной, т.е. спустя больше восьми месяцев с даты направления заявителю запроса. Решение принято правомерно.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание следующие обстоятельства.

Делопроизводство по заявке №2013704396 вел сам заявитель. Вся корреспонденция направлялась в адрес для переписки, приведенный в графе 750 заявления.

В возражении заявитель настаивает, что запрос формальной экспертизы от 06.03.2013, а также повторное направление его копии от 09.07.2013 им получены не были. Основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он действительно не получил запрос формальной экспертизы у коллегии палаты по патентным спорам, отсутствуют.

Кроме того, заявителем предпринимались меры для выяснения состояния делопроизводства (неоднократные обращения в ФИПС с просьбой выслать копию запроса), что свидетельствует о его заинтересованности в продолжении делопроизводства по заявке.

Также следует отметить, что заявителем ранее была оплачена пошлина в размере 2700.00 рублей по платежному поручению №25 от 30.01.2013 за проведение формальной экспертизы и принятие решения по ее результатам.

Кроме того, заявитель заинтересован в дальнейшем делопроизводстве по заявке №2013704396 и обязуется уплатить пошлину за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 13500.00 рублей.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке №2013704396.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.12.2013, отменить решение Роспатента от 20.11.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2013704396.