

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 16.04.2013, поданное Елизаровой Татьяной Георгиевной, г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2011709824 отозванной, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению по заявке №2011709824 с приоритетом от 01.04.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 26 классов МКТУ и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде квадрата черного цвета и словесный элемент «ТОДИАС», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенный в центральной части квадрата. Под словесным элементом «ТОДИАС» размещен словесный элемент «FASHION», выполненный более мелким стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в черном, золото металлик цветовом сочетании.

При проведении формальной экспертизы Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя, указанный в графе 750 заявления, 27.04.2011 был направлен запрос о необходимости представления перечня товаров и

услуг, подписанного в установленном порядке, поскольку при наличие в материалах заявки сведений на дополнительных листах, они подписываются в том же порядке, что и экземпляры заявления, при этом наличие подписи заявителя обязательно на каждом дополнительном листе.

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.

Заявитель отслеживал делопроизводство по заявке на сайте Роспатента, на котором была размещена информация о направлении ему запроса формальной экспертизы от 27.04.2011. В связи с неполучением указанного запроса, от заявителя неоднократно (30.06.2011, 30.10.2011, 11.05.2012, 21.08.2012) поступала корреспонденция с просьбой сообщить о состоянии делопроизводства по заявке №201170824 и выслать повторно в его адрес копию запроса. В ответ на данные просьбы в адрес заявителя 28.07.2011, 13.12.2011, 07.06.2012, 04.09.2012 были направлены копии запроса от 27.04.2011.

В связи с отсутствием ответа на запрос формальной экспертизы, в установленные сроки, Роспатентом 26.09.2011 было принято решение о признании заявки №2011709824 отозванной, которое 13.12.2011 по просьбе заявителя было отозвано и делопроизводство по заявке было восстановлено. В письме от 13.12.2011 также сообщалось о том, что экспертиза заявки будет продолжена по поступлении ответа на запрос от 27.04.2011 в двухмесячный срок со дня получения прилагаемой его копии.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.01.2013 заявка № 2011709824 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 27.04.2011 дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2011709824, поскольку письмо с копией запроса формальной экспертизы от

27.04.2011 заявителем было получено по адресу для переписки 03.01.2013, и заявитель своевременно ответил на него (дата поступления корреспонденции в ФИПС 30.01.2013). Кроме того, заявитель обратился с заявлением на имя начальника почтового отделения №124 с просьбой разъяснить причины неполучения им корреспонденции, а также причины задержки доставки письма ФИПС от 04.09.2012. В ответ ему было разъяснено, что согласно пункту 12 Правил оказания услуг почтовой связи простые почтовые отправления принимаются без выдачи отправителям квитанции, пересылаются без приписки к сопроводительным документам, вручаются адресатам через абонентские ящики без расписки. Пояснить что-либо более конкретное, относительно несвоевременной доставки простой корреспонденции, не представляется возможным. Заявитель очень заинтересован в продолжении делопроизводства по заявке №2011709824.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2013 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копию заявления в почтовое отделение №124 от 13.03.2013 [1];
- копию ответа от Новосибирского почтамта № 43.15.11/2 Е-978 от 27.03.2013 [2].

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

С учетом даты (18.01.2013) решения Роспатента о признании отозванной заявки №2011709824 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 01.04.2011.

При проведении формальной экспертизы было выявлено, что заявка оформлена с нарушением установленных требований. В связи с чем заявителю 27.04.2011 был направлен запрос, в котором ему предлагалось представить перечень товаров и услуг, подписанный в установленном порядке, поскольку при наличии в материалах заявки сведений на дополнительных листах, они подписываются в том же порядке, что и экземпляры заявления, при этом наличие подписи заявителя обязательно на каждом дополнительном листе.

От заявителя неоднократно (30.06.2011, 30.10.2011, 11.05.2012, 21.08.2012) поступала корреспонденция с просьбой сообщить о состоянии делопроизводства по заявке №201170824 и выслать повторно в его адрес копию запроса. В ответ на данные

просьбы в адрес заявителя 13.12.2011, 07.06.2012, 04.09.2012 были направлены письма с приложением копии запроса от 27.04.2011. Остальные просьбы не были удовлетворены, поскольку письма не были подписаны заявителем.

В указанный период времени, в связи с отсутствием ответа на запрос формальной экспертизы в установленные сроки ответа на запрос, 26.09.2011 Роспатентом было принято решение о признании заявки №2011709824 отозванной, которое 13.12.2011 по просьбе заявителя было отозвано и делопроизводство по заявке было восстановлено.

В ответ на просьбу заявителя от 21.08.2012 выслать запрос формальной экспертизы от 27.04.2011, в его адрес для переписки (04.09.2012) была направлена корреспонденция с приложением копии запроса.

Однако, в связи с тем, что заявитель так и не представил ответ на запрос формальной экспертизы Роспатентом 18.01.2013 повторно было принято решение о признании заявки №2011709824 отозванной, т.е. спустя больше года с даты направления заявителю запроса. Решение принято правомерно.

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

В возражении заявитель настаивает, что корреспонденция от 04.09.2012 с копией запроса формальной экспертизы от 27.04.2011 была получена им 03.01.2013, и он своевременно представил ответ на него (дата поступления корреспонденции в ФИПС 30.01.2013). Основания для опровержения утверждения заявителя о том, что он действительно получил запрос формальной экспертизы только 03.01.2013, отсутствуют.

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

Также следует отметить, что в материалах заявки присутствует опись платежных документов от 18.04.2011, согласно которой заявителем ранее была оплачена пошлина за проведение экспертизы и принятие решения по ее результатам.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для возобновления делопроизводства по заявке №2011709824.

Учитывая изложенное коллегия палата по патентным пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.04.2013, отменить решение Роспатента от 18.01.2013 и возобновить делопроизводство по заявке №2011709824.