

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 20.05.2009. Данное возражение подано ООО «Эдэм», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о признании отозванной заявки № 2007714859/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007714859/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «крепость Кизляр» была подана 21.05.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «Эдем», Россия. Правовая охрана обозначению испрашивается в белом, темно-коричневом, сером, бежевом, светло-бежевом, темно-бежевом, светло-зеленом, темно-красном и малиновом цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение состоит из этикетки и кольеретки. Этикетка выполнена в виде четырехугольника с окантовкой, верхняя часть которого в центре имеет дугу. В верхней части этикетки расположено стилизованное изображение части крепостной стены и башни, под которыми размещено стилизованное изображение сабли. В нижней части этикетки выполнен растительный орнамент, в центре этикетки расположен словесный элемент «крепость Кизляр», выполненный оригинальным шрифтом. Кольеретка выполнена в виде горизонтально расположенного полумесяца с окантовкой, внутри которого размещено стилизованное изображение птицы и солнца, помещенных в круг.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности в адрес заявителя 30.07.2008 был направлен запрос. По результатам экспертизы Федеральным службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.02.2009 было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака.

Указанное решение обосновано тем, что заявителем в установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса срок не были представлены дополнительные материалы по запросу экспертизы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам возражении от 20.05.2009 заявитель выражает свое несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2007714859/50.

В адрес заявителя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 20.10.2009.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты принятия решения Роспатента (19.02.2009) по заявке №2007714859/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 14.5 Правил ТЗ в случае, если в процессе экспертизы установлено, что без дополнительных материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения, 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 требованиями пункта 14.5 Правил ТЗ 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 была подана в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.05.2007. Запрос экспертизы заявленного обозначения был направлен 30.07.2008 по указанному заявителем в материалах заявки адресу для переписки. Следует отметить, что каких-либо материалов на запрос заявителем представлено не было.

Решение о признании заявки № 2007714859/50 отозванной было вынесено экспертизой 19.02.2009, т.е. спустя семь месяцев с даты направления заявителю запроса. Решение экспертизы вынесено правомерно.

Следует отметить, что в материалах заявки имеется письмо от 26.02.2009, в котором представитель заявителя запрашивает сведения о делопроизводстве по заявке № 2007714859/50.

В своем возражении заявитель настаивает на неполучении запроса экспертизы от 30.07.2008 и ссылается на отсутствие возможности для представления ответа в установленные сроки.

Ввиду отсутствия прямых доказательств факта получения заявителем запроса экспертизы от 30.07.2008, а также в связи с тем, что в Законе не установлен срок проведения экспертизы заявленного обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке № 2007714859/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.05.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2009 и восстановить делопроизводство по заявке №2007714859/50.**