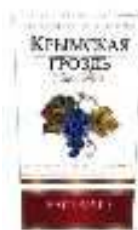


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном 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 поступившее 06.11.2015 возражение, поданное ООО «КОДРУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2015708199 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2015708199, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

В результате проверки поступления пошлин, предусмотренных подпунктами 2.1 (2.2) и 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 – приложение к Положению о пошлинах), было установлено, что предусмотренные приложением к Положению о пошлинах пошлины на администрируемый Роспатентом код доходов Федерального бюджета не поступали.

В связи с этим, в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявки №2015708199 (115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 9, для ООО «ТД Кодру»), был направлен уведомляющий документ от 31.03.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлин:

1) за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 рублей;

2) за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 15600.00 рублей.

В указанном документе было указано, что уплата пошлины может быть осуществлена в течение 2-х месяцев с даты направления документа, уведомляющего о начислении пошлин, а также то, что по истечении указанного срока заявителю будет направлено решение о признании заявки отозванной.

Однако уведомляющий документ от 31.03.2015 был возвращен почтовым отделением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с пометкой «истек срок хранения».

Вместе с тем заявитель вместе с сопроводительным письмом, поступившим 07.04.2015, представил соответствующие платежные документы, свидетельствующие об уплате как пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, так и пошлины за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в установленном законодательством размере.

В тот же адрес для переписки, указанный при подаче заявки, 20.04.2015 был направлен запрос формальной экспертизы, в котором были изложены доводы о

необходимости представить уточненное цветовое сочетание, в котором испрашивается регистрация товарного знака, в соответствии с приведенным в заявке цветным изображением заявленного обозначения. Заявителю также сообщалось о том, что исправления в материалы заявки вносятся путем подачи заявителем соответствующего заявления и уплаты пошлины за изменения и исправления в заявку на товарный знак в размере 4900.00 руб. согласно положению пункта 2.6.1 приложения к Положению о пошлинах, пункта 5 Положения о пошлинах.

Данный запрос также был возвращен почтовым отделением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с пометкой «истек срок хранения».

В дальнейшем экспертизой по полному почтовому адресу заявителя, приведенному в графе (750) заявки №2015708199, 01.06.2015 было направлено письмо о необходимости уточнения адреса для переписки по заявке с приложением ранее возвращенной корреспонденции. Письмо экспертизы от 01.06.2015 было возвращено почтовым отделением с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу».

Экспертиза 24.06.2015 повторно предприняла попытку уведомления заявителя о необходимости уточнения адреса для переписки в связи с возвратом почтовой корреспонденции.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 01.09.2015 о признании отозванной заявки №2015708199 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

Необходимо отметить, что 04.09.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителя поступила корреспонденция с уточнением адреса для переписки (наименование организации-получателя было уточнено как ООО «ВиноВин»), а также с уточнением цветового сочетания заявленного обозначения. Кроме того,

заявителем были приложены документы, подтверждающие уплату пошлин за внесение изменений в материалы заявки.

Кроме того, заявителем 06.11.2015 было подано возражение на решение Роспатента от 01.09.2015 о признании отозванной заявки №2015708199 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю стало известно о состоянии делопроизводства по заявке №2015708199, в том числе и решении об ее отзыве из информации, опубликованной на официальном сайте ФГБУ ФИПС;

- запрос формальной экспертизы от 20.04.2015 и письмо об уточнении адреса для переписки от 24.06.2015 были получены заявителем только 25.08.2015, после чего была произведена оплата необходимых пошлин за внесение изменений в материалы заявки и направлено соответствующее сопроводительное письмо заявителя в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- причины возврата почтовой корреспонденции заявителю не известны, и могут быть вызваны, со слов работников почты, недобросовестностью отдельных работников.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и продолжить делопроизводство по заявке №2015708199.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.09.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2015708199 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части,

не противоречащей Кодексу.

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 трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом 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 с пунктом 13.4 Правил в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. При установлении на этапе формальной экспертизы фактов неправильного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или документов в материалах заявки заявитель может быть уведомлен о необходимости их представления и/или уточнения, исправления в уведомлении о принятии заявки к рассмотрению.

Исходя из требований пункта 13.6.1 Правил, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в установленные законодательством сроки.

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 установленного законодательством срока.

Анализ материалов дела показал, что в адрес заявителя экспертизой был направлен уведомляющий документ от 31.03.2015 о необходимости произвести на установленные реквизиты уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а также за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам. Указанный уведомляющий документ от 31.03.2015 был возвращен почтовым отделением в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с пометкой «истек срок хранения».

Однако, независимо от неполучения указанного уведомляющего документа экспертизы, соответствующие пошлины были оплачены заявителем в предусмотренные законодательством сроки, о чем свидетельствуют платежные документы, представленные в качестве приложения к сопроводительному письму заявителя от 07.04.2015.

Вместе с тем, в дальнейшем в тот же адрес для переписки, указанный при подаче заявки, заявителю был направлен запрос формальной экспертизы от 20.04.2015, содержащий доводы о необходимости представить уточнение цветового сочетания заявленного обозначения в соответствии с его представленным изображением, содержащимся в заявке №2015708199, а также оплатить пошлину за внесение изменений в материалы заявки в соответствии с требованиями пункта 2.6.1 приложения к Положению о пошлинах и пункта 5 Положения о пошлинах. Указанный запрос был возвращен почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

Также в письмах от 01.06.2015 и от 24.06.2015, к которым прилагались копии запроса формальной экспертизы от 20.04.2015, экспертиза указывала заявителю на необходимость уточнения адреса для переписки в связи с возвратом почтовой корреспонденции. При этом письмо от 01.06.2015 с приложенным к нему

запросом формальной экспертизы от 20.04.2015 направлялось по полному почтовому адресу заявителя, приведенному в графе (750) заявки №2015708199, и было возвращено почтовым отделением с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу».

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы от 20.04.2015, исчерпав возможности по уведомлению заявителя, в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 01.09.2015 о признании отозванной заявки №2015708199 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), которое было направлено в адрес для переписки.

Однако 04.09.2015, т.е. спустя три дня после принятия решения Роспатента от 01.09.2015, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступил ответ заявителя на письмо экспертизы от 24.06.2015, содержащий уточнение адреса для переписки и цветового сочетания заявленного обозначения. Кроме того, к ответу заявителя прилагался платежный документ об уплате пошлины за внесение изменений в материалы заявки согласно требованиям, приведенным в запросе формальной экспертизы от 20.04.2015.

В поступившем 06.11.2015 возражении на решение Роспатента от 01.09.2016 заявитель также указал на то, что запрос формальной экспертизы от 20.04.2015 не был получен своевременно по независящим от него причинам в связи недобросовестностью работы работников почты. Получив письмо экспертизы об уточнении адреса для переписки от 24.06.2015 с приложенной к нему копией запроса экспертизы только 25.08.2015, заявитель незамедлительно на него ответил и оплатил необходимые пошлины за внесение изменений в материалы заявки.

Таким образом, принимая во внимание то, что заявитель объективно не имел возможности своевременно ознакомиться с изложенными в запросе экспертизы от 20.04.2015 доводами и представить свой ответ на них в установленные законодательством сроки, а также то, что заявителем добросовестно были уплачены все необходимые пошлины, коллегия полагает, что делопроизводство по рассматриваемой заявке подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2015, отменить решение Роспатента от 01.09.2015 и возобновить делопроизводство по заявке №2015708199.