


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2019, поданное Акционерным обществом «КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», г. Курган (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2018736818 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2018736818, поданной 27.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «NOVOGRAIN», выполненным буквами латинского алфавита. В правой части обозначения размещен изобразительный элемент.

В соответствии с пунктом 20 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила), в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие указания в заявке сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1492 Кодекса, а также имени и места нахождения представителя заявителя при наличии такового и прилагаемых к заявке документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 13, 14 пункта 2 Правил, и их соответствие Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Требования).

Поскольку при проведении формальной экспертизы было установлено несоблюдение пункта 27 Требований, в адрес для переписки, указанный в заявке, на основании пункта 22 Правил был направлен запрос от 06.09.2018 с указанием оснований необходимости представления дополнительных материалов и предложением представить отсутствующие и (или) исправленные сведения и (или) документы в течение трех месяцев со дня направления такого запроса (далее – запрос формальной экспертизы).

Заявитель 23.10.2018 обратился в Роспатент с просьбой о повторном направлении запроса, который им не был получен. Просьба заявителя была удовлетворена и 29.10.2018 копия запроса от 06.09.2018 направлена по адресу для переписки с заявителем.

По просьбе заявителя, поступившей 24.12.2018, копия запроса направлена еще раз с корреспонденцией от 14.01.2019. При этом заявителю указывалось, что срок ответа на запрос от 06.09.2018 истек 06.12.2018.

Поскольку ответ заявителя на запрос формальной экспертизы в установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса срок не поступил, Роспатентом

23.01.2019 было принято решение о признании отозванной заявки № 2018736818 на государственную регистрацию товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2019 поступило возражение, в котором заявитель указал, что почтовые отправления, направленные ведомством 06.09.2018 и 29.10.2018 в адрес заявителя, не были получены адресатом.

Согласно возражению, письмо от 14.01.2019 и решение от 23.01.2019 были получены заявителем 04.02.2019.

Заявитель отмечает, что он был лишен возможности представить ответ на запрос в срок до 06.12.2018, поскольку до 06.12.2018 такой запрос заявителю не поступал.

Дополнительно заявитель отмечает, что проявлял заинтересованность в отношении делопроизводства по заявке № 2018736818, направляя в Роспатент просьбы о повторном направлении запроса и сообщая о неполучении направленной ранее корреспонденции.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки № 2018736818 на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство.

Кроме того, заявитель в своем возражении представил ответ на запрос формальной экспертизы, в частности, представил уточненное описание заявленного обозначения, указал его действительное цветовое сочетание, а также представил заменяющий лист, содержащий отредактированное заявленное обозначение.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.01.2019) принятия Роспатентом решения о признании отозванной заявки № 2018736818 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их

дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 483 от 20.07.2015 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712) с изменениями (далее – Регламент), а также упомянутые выше Правила.

Согласно пункту 77 Регламента административное действие по проверке наличия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктами 1, 2 Правил включает проверку документов заявки, предусмотренную Правилами, и подготовку документов по результатам формальной экспертизы.

Согласно пункту 79 Регламента если в результате проверки установлено, что заявка не удовлетворяет положениям Правил, заявителю в срок, указанный в пункте 78 Регламента, направляется запрос.

Согласно пункту 22 Правил основанием для запроса дополнительных материалов является, в частности, представление заявки, оформленной с нарушением Требований.

Согласно пункту 80 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 79 Регламента, указываются выявленные несоответствия документов заявки, ссылки на положения соответствующих нормативных правовых актов и предложение представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса, а также заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в указанный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно пункту 90 Регламента по результатам административной процедуры готовится заключение к решению о признании заявки отозванной при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) пошлины не уплачены в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;

- 2) запрашиваемые в соответствии с пунктом 79 Регламента дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, или

ходатайство о продлении срока их представления не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Согласно пункту 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. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

Анализ материалов заявки № 2018736818 показал, что в адрес для переписки был направлен запрос формальной экспертизы от 06.09.2018 о необходимости уточнения описания заявленного обозначения и цветового сочетания, в котором оно выполнено, поскольку представленное описание и указанные в заявке цвета не соответствуют представленной репродукции обозначения.

Указанный запрос не был возвращен почтовой службой.

Вместе с тем заявитель сообщил о неполучении запроса формальной экспертизы, в связи с чем в его адрес упомянутый запрос был направлен повторно корреспонденцией от 29.10.2018. Данная корреспонденция также не была возвращена почтовой службой.

В ответ на новое обращение заявителя, поступившее 24.12.2018, в его адрес третий раз был направлен запрос формальной экспертизы, который, согласно доводам возражения, получен им 04.02.2019.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2018736818 отозванной было принято 23.01.2019, то есть по истечении срока, установленного в запросе от 06.09.2018.

Вместе с тем, поскольку запрос от 06.09.2018 направлен простым почтовым отправлением, коллегия не располагает документами, доказывающими его получение адресатом.

Кроме того, коллегия считает необходимым принять во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке, что выразилось в направлении в адрес Роспатента просьб о сообщении ему оснований для запроса.

Заявитель, получив запрос формальной экспертизы 04.02.2019, в своем возражении, поступившем 04.03.2019, представил запрошенные формальной экспертизой документы и сведения.

При таких обстоятельствах, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2018736818.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2019, отменить решение Роспатента от 23.01.2019 и возобновить делопроизводство по заявке № 2018736818.