

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 № 4520, рассмотрела возражение от 17.10.2013, поданное Коммерческим банком «ЮНИАСТРУМ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью), Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.07.2013 о признании отозванной заявки № 2012722219 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012722219 с приоритетом от 03.07.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ». Правовая охрана знака испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 35, 36, 38, 39, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявки № 2012722219 заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 15.11.2012 о принятии к рассмотрению заявки № 2012722219 на государственную регистрацию товарного знака, согласно которому Роспатентом была учтена пошлина за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2012722219, заявителю в тот же адрес для переписки был направлен запрос от 11.02.2013 о необходимости конкретизации и правильной классификации

некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 02.07.2013 о признании заявки № 2012722219 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем 17.10.2013 в палату по патентным спорам возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.07.2013, мотивируя это тем, что запрос экспертизы от 11.02.2013 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Заявитель также сообщает о розыске им неполученной корреспонденции, который не дал результатов.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2012722219.

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

С учетом даты (02.07.2013) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2012722219 на регистрацию товарного знака 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).

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 предоставления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 14.2 Правил экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется, в том числе, проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ.

В соответствии с пунктом 14.3 Правил в ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:

- возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;

- правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Согласно абзацу четвертому пункта 15.1 Правил в случае, если заявитель нарушил срок, установленный Кодексом для представления ответа на запрос экспертизы, и не представил просьбу о его продлении или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки с заявителем экспертизой был направлен запрос от 11.02.2013 о необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

По истечении пяти месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же

адрес для переписки было направлено решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2012722219 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

В письме от 13.08.2013 заявитель запросил реквизиты почтового отправления корреспонденции от 11.02.2013 с целью ее розыска. В ответ на данную просьбу заявителю была 02.09.2013 направлена копия запроса от 11.02.2013 по тому же адресу. При этом корреспонденция от 02.09.2013 была возвращена почтой с пометкой «не значится», в связи с чем направлялась повторно 18.10.2013.

Согласно доводам представителя заявителя его адрес, указанный в качестве адреса для переписки по заявке № 2012722219, не менялся, а вопрос о розыске неполученной корреспонденции не может быть решен почтовым отделением без сведений о реквизитах соответствующего почтового отправления.

Из материалов дела усматривается, что адрес для переписки действительно не менялся, поскольку направленное в тот же адрес заказным письмом уведомление от 31.10.2013 о принятии возражения к рассмотрению было получено адресатом 05.12.2013 согласно имеющейся в материалах копии уведомления о вручении почтового отправления.

Поскольку запрос экспертизы от 11.02.2013 был направлен простым почтовым отправлением, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем данной корреспонденции. В связи с этим утверждение заявителя о неполучении им запроса от 11.02.2013 не может быть опровергнуто.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие изменений в адресе для переписки и неполучение заявителем запроса от 11.02.2013 по неизвестным причинам, с учетом оплаты им пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке № 2012722219 подлежит возобновлению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.10.2013, отменить решение Роспатента от 02.07.2013 и возобновить делопроизводство по заявке № 2012722219.