

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 19.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация «МДС», 295047, Республика Крым, Симферополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2018733317 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению



по заявке № 2018733317, поданной 06.08.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 37, 39 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.09.2018 в адрес заявителя направлен запрос формальной экспертизы, в котором заявителю предлагалось уточнить цветовое сочетание заявленного обозначения, поскольку в изображении, по мнению экспертизы,

помимо указанных в заявке цветов, присутствует серо-бежевый цвет (фон), с требованием в течение трех месяцев со дня направления запроса представить дополнительные.

Впоследствии, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены запрошенные дополнительные материалы и на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом 21.01.2019 вынесено решение о признании заявки №2018733317 отозванной.

В поступившем 19.04.2019 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2018733317.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка подавалась в электронном виде и изображение заявленного обозначения подавалось в виде файла с кодировкой цвета в формате (RGB);
- заявитель не стал отвечать на запрос формальной экспертизы, поскольку исследовав файлы заявленного изображения не обнаружил участков серо-бежевого цвета;
- получив решение о признании заявки отозванной заявитель вновь детально исследовал заявленное обозначение и для устранения разнотечений в цветовом сочетании представил изображения заявленного обозначения на бумажном носителе;
- заявитель отмечает, что все необходимые пошлины были им оплачены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение от 21.01.2019 о признании отозванной заявки № 2018733317 на товарный знак и восстановить срок предоставления запрашиваемых дополнительных материалов.

К возражению было приобщено изображение знака – (1).

С учетом даты принятия (21.01.2019) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2018733317 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный 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 от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298, от 28.09.2016 № 602, от 10.10.2016 № 647, от 07.06.2017 № 274 (далее – Административный регламент), Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым в ней документам и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 за №482, зарегистрированным в Минюсте России 18.08.2015, регистрационный №38572, и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Согласно подпункту 1 пункта 98 Административного Регламента основанием для начала административной процедуры экспертизы заявленного обозначения является принятие решения о принятии заявки к рассмотрению. Административная процедура включает административные действия, в частности по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения (далее – заявленное обозначение) требованиям законодательства.

Согласно пункту 102 Административного Регламента если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего Регламента, установлено, что без дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса.

Согласно абзацу 1 пункта 22 Правил в случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение формальной экспертизы невозможно, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, 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 дополнительных материалов).

Согласно подпункту 1 пункта 22 Правил основаниями для запроса дополнительных материалов являются представление заявки, оформленной с нарушением Требований к документам заявки.

Согласно подпункту 2 пункту 27 Требований если заявка подается в электронном форме, файл, содержащий изображение заявленного обозначения, должен отвечать требованиям, позволяющим распечатать его с соблюдением формата 8x8 см, 8x10 см.

Согласно подпункту 3 пункту 27 Требований изображение или представление заявленного обозначения на регистрацию товарного знака заявляется в соответствии со следующим требованием: если заявляется обозначение в ином, чем черно-белое, исполнении, то в заявке под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции.

Согласно пункту 2 статьи 1501 Кодекса восстановление срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока.

Анализ заявки № 2018733317 показал следующее.

В адрес ФИПС 06.08.2018 в электронной форме поступила заявка



, которая в соответствии с пунктом 57 Административного Регламента была принята с присвоением номера №2018733317.

По результатам административной процедуры рассмотрения документов по заявке № 2018733317 Роспатентом установлено несоответствие представленной заявочной документации пункту 22 Правил и пункту 27 Требований, поскольку цветовое сочетание, указанное заявителем в заявке под кодом 591, не соответствует цветам, используемым в обозначения. По мнению экспертизы, помимо указанных в заявке цветов, присутствует серо-бежевый цвет (фон).

В связи с указанным Роспатент направил запрос от 19.09.2018 в адрес заявителя, в котором заявителю предлагалось в трехмесячный срок представить исправленные материалы.

По истечении трехмесячного срока для предоставления запрашиваемых материалов, при отсутствии ответа от заявителя, Роспатентом 21.01.2019 было вынесено решение о признании заявки №2018733317 отозванной.

Согласно доводам возражения, поступившего 19.04.2019, заявителем был получен запрос формальной экспертизы от 19.09.2018, следовательно, он был надлежащим образом уведомлен о необходимости направления исправленных документов.

В соответствии с требованиям пункта 4 статьи 1497 Кодекса дополнительные материалы должны быть представлены в течении трех месяцев с даты направления запроса, то есть ответ на запрос от 19.09.2018 должен был поступить в срок до 19.01.2019.

На основании пункта 1 статьи 1497 Кодекса пропущенный заявителем срок, может быть восстановлен при подаче ходатайства о продлении установленного срока для представления дополнительных материалов, которое должно было поступить до 19.07.2019.

Вместе с тем, заявителем не были представлены дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного срока для их представления.

Изложенные выше обстоятельства позволяют квалифицировать ситуацию как не предоставление дополнительных материалов в установленные законодательством сроки

Таким образом, коллегия полагает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке №2018733317 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2019.