

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 18.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фастфуд-М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.11.2014 о признании отозванной заявки № 2013718445 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013718445 с приоритетом от 03.06.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сыра и его тени, а также словесных элементов «PARMIGIANO TUTTO A TAVOLA», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивалась в отношении товаров 16, 20, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения в адрес заявителя были направлены запросы от 06.02.2014, 13.05.2014, 04.07.2014 об уточнении заявленного перечня и необходимости уплаты пошлины в случае внесения изменений в перечень.

В связи с тем, что заявителем не был представлен ответ на запрос экспертизы от 04.07.2014 или ходатайство о продлении установленного для его представления срока, Роспатентом 28.11.2014 было принято решение (далее – решение

Роспатента) о признании отозванной заявки № 2013718445 на государственную регистрацию товарного знака (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

В поступившем 18.12.2014 в Роспатент возражении заявитель просит возобновить делопроизводство по заявке № 2013718445. Заявитель сообщает, что он не получал корреспонденцию, направленную в его адрес, в связи с чем не мог представить ответ на него, полагая, что после уплаты пошлины делопроизводство по заявке будет продолжено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (28.11.2014) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013718445 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003 зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствие с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил 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 (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных Правилами, 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 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 четырех месяцев с даты направления запроса.

Как было упомянуто выше, заявителем 03.06.2013 была подана заявка на регистрацию товарного знака.

При проведении экспертизы заявленного обозначения было выявлено, что при оформлении материалов заявки № 2013718445 заявителем некорректно составлен перечень товаров в 20 классе МКТУ, так как данные товары относятся к 21 классу МКТУ. В связи с этим заявителю 06.02.2014 был направлен запрос, в котором ему предлагалось конкретизировать указанную формулировку. В запросе разъяснялись необходимые действия по уплате соответствующей пошлины в случае внесения изменений в перечень товаров.

В ответ на данный запрос заявителем была направлена корреспонденция от 27.03.2014, однако изложенная в ней информация не устранила обозначенные в запросе препятствия к проведению дальнейшей экспертизы. В связи с этим экспертизой были направлены запросы 13.05.2014 и 04.07.2014, в которых сообщалось, что за внесение изменений, дополнений, уточнений в заявку на товарный знак, в том числе за внесение изменений по запросу экспертизы взимается пошлина.

Учитывая то, что заявитель не ответил на запрос экспертизы от 04.07.2014, Роспатентом 28.11.2014 было принято решение о признании отозванной заявки № 2013718445. Решение принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание следующее.

В возражении заявитель настаивает на неполучении запроса экспертизы от 04.07.2014. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки. Необходимо отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют доказательства факта получения заявителем запроса экспертизы от 04.07.2014. При этом коллегией принят во внимание тот факт, что заявителем была уплачена пошлина за внесение изменений в заявленный перечень товаров.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2013718445.

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

удовлетворить возражение от 18.12.2014, отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013718445.