


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 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 возражение от 30.07.2014, поданное ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», г. Шумерля (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013717086 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717086 на имя заявителя 23.05.2013 было подано комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры и буквы русского алфавита «ШЗСА», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 28, 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки (125362, Москва, ул. Свободы, 35, стр. 22, Ш.В. Калашяну) было направлено решение Роспатента от 07.06.2013 о принятии к рассмотрению заявки №2013717086 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 №2013717086, заявителю в тот же адрес для переписки был направлен запрос

от 06.02.2014 о необходимости правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с терминологией 10-ой редакции Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) следующие товары: исключить из 09 класса МКТУ такие уточнения как ТЛСП, ТЛЗП, ТРЛСП, ТРЛСЗП, ТЛС, ТЛСЗ; отнести вид товара «бензонасосы автомобильные», указанные заявителем в 12 классе МКТУ к товарам 07 класса МКТУ; услуги, включенные заявителем в 40 класс МКТУ, отнести к 39 классу МКТУ. Заявитель уточнил указанные позиции товаров и услуг в своей корреспонденции от 14.04.2014 и от 27.05.2014 и оплатил государственную пошлину за внесение изменений в материалы заявки.

Вместе с тем, в своем запросе от 18.07.2014, направленном в тот же адрес для переписки, экспертизой было указано, что заявителю необходимо правильно классифицировать либо уточнить в соответствии с терминологией 10-ой редакции МКТУ следующие товары 12 класса МКТУ, а именно «модули, в том числе обитаемые модули постоянного и переменного объема; модули и мобильные конструкции в военной области; модули бытовые, в том числе складские помещения; комплексы модульной техники различного назначения; мобильные пункты различного назначения; пункты управления; мобильные офисы; подвижные информационные системы; полевые госпитали, мобильные поликлиники и другие медицинские комплексы и модули; жилые модули, в том числе...; мобильные контрольно-пропускные пункты, блокпосты», поскольку данные формулировки не позволяют однозначно идентифицировать данные товары как товары 12 класса МКТУ 10-й редакции.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации сроки Роспатентом было принято решение от 14.04.2015 о признании заявки №2013717086 отозванной, которое было направлено в адрес для переписки (125362, Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 22, ОАО «ШЗСА», а/я 43), указанный заявителем в корреспонденции от 22.10.2014.

В поступившем 30.07.2015 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.04.2015, мотивируя это тем, что запрос экспертизы от

18.07.2014 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Заявитель также сообщает, что второй запрос экспертизы от 18.07.2014 был направлен по адресу для переписки, указанному при подаче заявки. Однако, почтовое отделение, относящееся к адресу отправителя, возвратило этот запрос в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по причине отсутствия адресата. Вместе с тем адресат остался прежним, и вся предыдущая переписка велась именно по этому адресу.

В ответ на возврат почтового отделения запроса экспертизы от 18.07.2014 экспертиза направила заявителю корреспонденцию от 23.09.2014 с просьбой об уточнении адреса для переписки с целью повторного направления запроса экспертизы от 18.07.2014. Указанная корреспонденция была получена заявителем. В целях исключения дальнейших недоразумений с получением почтовых отправлений заявителем был арендован дополнительный абонентский ящик, а также направлена соответствующая просьба об изменении адреса для переписки, которая согласно письму от 25.11.2014 была удовлетворена экспертизой.

Однако запрос экспертизы от 18.07.2014 повторно в новый адрес для переписки так и не направлялся.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2013717086.

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

На дату (14.04.2015) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2013717086 на регистрацию товарного знака действовал Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции вступившего в силу с 01.10.2014 г. Федерального закона 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 – Федеральный закон).

Следует отметить, что согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Правоотношения по заявке №2013717086, повлекшие за собой решение Роспатента о признании отозванной заявки №2013717086 на регистрацию товарного знака, возникли до вступления в силу настоящего Федерального закона, а именно, соответствующий запрос экспертизы был направлен в адрес заявителя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2014.

Таким образом, с учетом даты (18.07.2014) направления запроса экспертизы правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей до вступлений в силу Федерального закона (далее – 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 (125362, Москва, ул. Свободы, 35, стр. 22, Ш.В. Калашяну), указанный при подаче заявки, экспертизой был направлен запрос от 18.07.2014 о необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг. Указанная корреспонденция была возвращена почтовым отделением, что подтверждается соответствующим письмом экспертизы от 23.09.2014, в котором заявителю предлагается уточнить адрес для переписки для повторного направления запроса экспертизы от 18.07.2014.

В ответ на указанную корреспонденцию экспертизы от 23.09.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

27.10.2014 поступила просьба заявителя об изменении адреса для переписки на следующий: 125362, Москва, ул. Свободы, 35, стр. 22, ОАО «ШЗСА», а/я 43, которая была удовлетворена.

Однако повторно в новый адрес для переписки с заявителем запрос экспертизы от 18.07.2014 не направлялся, а было принято решение Роспатента от 14.04.2015 о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание то, что заявитель объективно не имел возможности ознакомиться с изложенными в запросе экспертизы от 18.07.2014 доводами и представить свой ответ на них, 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 от 30.07.2015, отменить решение Роспатента от 14.04.2015 и возобновить делопроизводство по заявке №2013717086.