

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Охотный Ряд Делюкс», Москва (далее – заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2013705728 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013705728 с приоритетом от 25.02.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 37, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «METROPOL МЕТРОПОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.03.2014 было вынесено решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявителем в установленные законодательством сроки не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу от 17.09.2013 года или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В возражении от 06.05.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2013705728, доводы которого сводятся к следующему:

- запрос экспертизы был выслан в адрес заявителя 17.09.2013 и касался уточнения формулировки и переквалификации товаров;

- запрос экспертизы не был получен заявителем и, следовательно, требуемые действия не были осуществлены;

- по просьбе заявителя экспертизой был направлен дубликат запроса, который был им получен через пять дней.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение от 13.05.2014 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (13.03.2014) принятия решения Роспатентом правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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 со статьей 1501 Кодекса сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенные заявителем, могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня

истечения этих сроков, при условии подтверждения уважительности причин, по которым эти сроки не были соблюдены, и уплаты соответствующей пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в палату по патентным спорам на основании статьи 1500 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 14.5 Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 14.5 Правил основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг.

Согласно пункту 14.5 Правил при непредставлении ответа на запрос экспертизы в двухмесячный срок с даты его получения заявителем заявка признается отозванной.

Анализ материалов дела показал, что в адрес заявителя экспертизой был направлен запрос от 17.09.2013 о необходимости правильно проклассифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ позицию «карты игральные», отнесенную заявителем к 16 классу МКТУ, поскольку данная формулировка относится к 28 классу МКТУ, и уточнить позицию 20 класса МКТУ «рамы» (для картин), поскольку данная формулировка является излишне обобщенной. Спустя шесть месяцев с даты направления соответствующего запроса от 17.09.2013, не располагая ответом заявителя на указанный запрос, Роспатентом было принято решение от 14.01.2013 о признании заявки №2013705728 отозванной.

Вместе с тем, заявитель в своем возражении ссылается на то, что указанный запрос им получен не был. Учитывая, что запрос экспертизы был направлен простой почтой, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о получении заявителем данной корреспонденции, тем самым доводы заявителя не могут быть опровергнуты.

Заявителем был запрошен дубликат запроса, и подготовлен ответ на запрос и оплачена необходимая пошлина для внесения изменений в перечень заявки.

Также коллегия приняла во внимание то, что в вышеуказанный шестимесячный период ожидания ответа на запрос, заявителем вносились изменения в материалы заявки, в

связи с передачей права и вся переписка поступала в адрес заявителя, который не изменился после уступки права на заявку.

Таким образом, ввиду отсутствия прямых доказательств факта получения заявителем запроса от 17.09.2013 коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для восстановления делопроизводства по заявке № 2013705728.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 06.05.2014, отменить решение Роспатента от 13.03.2014, восстановить делопроизводство по заявке №2013705728.