

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, предусмотренном 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.04.2017, поданное ООО «Дюжина», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2016720850 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016720850, поданной 10.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

ДЮЖИНА

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В ходе формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки был направлен запрос от 08.09.2016 о необходимости представить заявку, заполненную по форме, установленной в приложении №1 к Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и прилагаемым в ней документам и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюстре России 18 августа 2015, регистрационный №38572 (далее – Требования к документам заявки).

В связи с непредставлением ответа на запрос формальной экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 28.12.2016 о признании заявки №2016720850 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.12.2016, мотивируя его следующими доводами:

- заявитель своевременно представил ответ на уведомление формальной экспертизы и произвел уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятия решения по результатам формальной экспертизы в размере 2700.00 рублей и за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам в размере 13550 рублей.

- запрос формальной экспертизы от 08.09.2016 им не был получен, в связи с чем не был представлен ответ;

- заявителем было направлено письмо с просьбой выслать в адрес для переписки копии запроса формальной экспертизы и решения Роспатента о признании заявки №2016720850 отозванной.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2016720850.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- копии материалов, касающиеся делопроизводства по заявке №2016720850 – [1];

- копии кассовых чеков ФГУП «Почта России» – [2];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ООО «Дюжина» – [3].

Изучив материалы дела коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.12.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2016720850 на регистрацию товарного знака правовая база

для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила) и вышеуказанных Требований к документам заявки.

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 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.

Согласно пункту 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.

Основанием для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов является, в частности предоставление заявки, оформленной с нарушением Требований к документам заявки.

Согласно положениям пункта 8 Требований заявка на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания заполняется по форме, указанной в приложении №1 к настоящим Требованиям к документам заявки.

Согласно пункту 22 Требований в заявке под кодом 731 приводятся сведения о заявителе, в частности, идентификаторы заявителя: для российского юридического лица - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП).

Согласно пункту 102 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.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного

подпунктом 8 пункта 3 Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 5 пункта 122 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес заявителя запрос формальной экспертизы был направлен 08.09.2016 с предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса, а именно: заявку на регистрацию товарного знака, оформленную по форме, указанной в приложении №1 Требований к документам заявки и сведения о заявителе, в частности, ОГРН, ИНН, КПП, в соответствии с пунктом 22 Требований к документам заявки.

В установленный срок ответ на запрос экспертизы или иной нормативно определенный документ предоставлен не был, в связи с чем 28.12.2016 было принято решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2016720850 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 26.04.2017 возражении заявитель сообщает, что не получал направленный в его адрес запрос, вследствие чего он не имел возможности представить свои аргументы по приведенным в запросе основаниям.

Учитывая, что запрос формальной экспертизы от 08.09.2016 был направлен простым почтовым отправлением, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем запроса.

При этом коллегией принято во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке.

Так, он своевременно (16.08.2016) ответил на уведомление формальной экспертизы, направленной в его адрес 21.06.2016; заявителем ранее (02.06.2016 и 09.06.2016) были оплачены пошлины в размере 2700 рублей (за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы) и в размере 13550 рублей (за проведение экспертизы

обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам); заявитель 26.04.2017 запросил копию запроса формальной экспертизы от 08.09.2016.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке №2016720850 должно быть возобновлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2017, отменить решение Роспатента от 28.12.2016 и возобновить делопроизводство по заявке №2016720850.