

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХУАШЕН», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о признании заявки № 2015736117 на товарный знак отозванной, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2015736117 с приоритетом от 06.11.2015 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «**ORIGINALS**». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 4, 7, 12, 17, 22, 27, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении формальной экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) установлено, что заявка не соответствует формальным требованиям в части: указания подписи, печати, ОГРН, ИНН, КПП. В связи с этим, в адрес для переписки, указанный в графе (750) заявления, 25.02.2016 был направлен запрос формальной экспертизы о необходимости представления соответствующих дополнительных материалов.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 07.07.2016 было принято решение о признании заявки № 2015736117 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 12.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.07.2016 о признании заявки отозванной, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в связи с неполучением от Роспатента корреспонденции, у заявителя не было возможности в срок предоставить запрашиваемые материалы.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании заявки отозванной на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2015736117.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2016, отсутствовал.

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

С учетом даты (07.07.2016) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2015736117 отозванной на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и 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 соответственно – Регламент).

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.

Пунктом 1 статьи 1501 Кодекса определено, что срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден.

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 пунктом 8 пункта 3 Правил составления, 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 12.11.2015 была направлена корреспонденция, в которой заявителю предлагалось произвести уплату пошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы.

Корреспонденция, направленная по адресу, указанному в адресе для переписки (графа 750 заявки), возвращена почтовым отделением по причине невозможности вручения ее адресату с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу», в связи с чем, в юридический адрес заявителя формальной экспертизой был направлен запрос от 09.12.2015 о необходимости уточнения адреса для ведения переписки по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2015736117.

Вместе с тем от заявителя поступили дополнительные материалы и документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. Впоследствии Роспатентом был направлен запрос формальной экспертизы от 25.02.2016 в адрес для переписки, указанный в заявке, о необходимости представления соответствующих дополнительных материалов (идентификаторов заявителя, расшифровку подписи лица, подписавшего заявку), без которых невозможно проведение экспертизы, в течение трех месяцев со дня направления запроса.

В Роспатент 06.06.2016 поступает ответ на запрос формальной экспертизы от 25.02.2016, в котором заявитель предоставил дополнительные материалы.

Однако, Роспатентом 07.07.2016 было принято решение о признании заявки №2015736117 отозванной.

В этой связи, коллегия усматривает, что представленный заявителем ответ от 06.06.2016 не содержал в полной мере сведений, запрашиваемых экспертизой. Указанное позволило расценить ситуацию как непредставление ответа на запрос от

25.02.2016, что повлекло принятие решения о признании заявки № 2015736117 отозванной на государственную регистрацию товарного знака.

Вместе с тем коллегия полагает существенным то обстоятельство, что не истек период времени, в течение которого заявитель может реализовать свое право на восстановление срока для предоставления ответа на запрос экспертизы, пропущенный заявителем. Так, согласно пункту 4 статьи 1497 и пункту 1 статьи 1501 Кодекса, указанный срок истекает 25.11.2016.

Таким образом, в целях необходимости осуществления заявителем нормативно закрепленных прав коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2015736117 подлежит восстановлению.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель постоянно проявлял заинтересованность к делопроизводству по заявке № 2015736117. Так им оплачены пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам, предоставил дополнительные материалы (хотя и не в полном объеме) на запрос формальной экспертизы от 25.02.2016. Предпринимал все возможные действия для получения им в срок запрашиваемых формальной экспертизой материалов, о чем свидетельствуют просьбы о добавлении адреса электронной почты в контакты для переписки по заявке №2015736117 и ведения делопроизводства по заявке с использованием личного кабинета. Оперативно реагировал на требования экспертизы и пытался устранить возникающие трудности при осуществлении взаимодействия с экспертизой.

Таким образом, срок подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы от 25.02.2016 не истек.

В этой связи коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2015736117 подлежит восстановлению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2016, отменить решение Роспатента от 07.07.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2015736117.