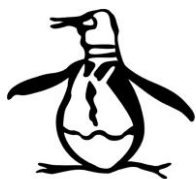


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 11.05.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Перри Эллис Интернешнл Групп Холдингс Лимитед (компания Ирландии)», Багамские острова (далее – заявитель), на решение Роспатента о признании заявки № 2014727020 на товарный знак отозванной, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014727020 с приоритетом от 12.08.2014 на имя заявителя было подано изобразительное обозначение, представленное в виде стилизованного изображения пингвина



« ». Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 18 и 24 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в адрес для переписки, указанный в материалах заявки № 2014727020, был направлен запрос от 10.07.2015, в котором заявителю сообщалось о необходимости правильно проклассифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ перечень заявленных товаров 24 класса МКТУ.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 11.01.2016 было принято решение о признании заявки № 2014727020 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 11.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.01.2016 о признании заявки отозванной, мотивируя его тем, что представителем (КАИС «ИНТЭЛС») заявителя был заключен договор с ФИПС № 11АЯ – 2008/011 от 14.10.2008 года на оказание услуг по приему – выдаче корреспонденции через абонентский ящик ФИПС. В соответствии с прилагаемыми копиями реестров исходящей корреспонденции ФИПС за период с 09.07.2015 по 31.07.2015 года, включительно, никакой корреспонденции из ФИПС по заявке № 2014727020 в КАИС «ИНТЭЛС» передано не было. Основанием для этого послужила техническая ошибка при отправке корреспонденции. Таким образом, отсутствовала возможность своевременного представления ответа со стороны заявителя.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании заявки отозванной на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2014727020.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2016, отсутствовал.

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

С учетом даты (11.01.2016) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2014727020 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.

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 процессе изучения материалов дела и проведения проверки, касаясь доводов заявителя о неполучении им запроса от 10.07.2015, было установлено, что, действительно, указанный запрос по техническим причинам не был отправлен через абонентский ящик ФИПС.

Таким образом, факт не направления запроса привел к невозможности реализации заявителем своих прав по предоставлению запрашиваемых документов.

В этой связи коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2014727020 подлежит восстановлению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2016, отменить решение Роспатента от 11.01.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2014727020.