


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 02.12.2016 возражение, поданное ООО «Магнит Чудес», г. Кемерово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2015733583 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015733583, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 26.10.2015 о принятии к рассмотрению заявки №2015733583 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), 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 №2015733583, заявителю в тот же адрес для переписки был направлен запрос от 11.04.2016 о необходимости правильной классификации некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе. Так, вид товара «фонарики бумажные», указанные заявителем в 16 классе МКТУ, по мнению экспертизы может быть проклассифицирована по 11 классу МКТУ 10-ой редакции по аналогии с позицией «фонарики бумажные для праздничного убранства».

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 14.10.2016 о признании заявки №2015733583 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.10.2016, мотивируя это тем, что запрос экспертизы от 11.04.2016 им получен не был, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2015733583.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.10.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2015733583 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, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

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 подпунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 33 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения по перечню товаров устанавливаются:

- 1) возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара, и его соотнесения с конкретным товаром того или иного класса МКТУ;
- 2) правильность осуществления заявителем группировки товаров по классам МКТУ.

При необходимости корректировки перечня товаров заявителю направляется запрос с предложением представить соответствующее уточнение и уплатить пошлину за внесение изменений и исправлений в заявку, установленную положением о пошлинах.

Анализ материалов дела показал следующее.

На стадии экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения) в адрес для переписки с заявителем экспертизой был направлен запрос от 11.04.2016 о необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

По истечении шести месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 14.10.2016 о признании отозванной заявки №2015733583 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

В поступившем возражении от 02.12.2016 заявитель сообщает о том, что о направлении в его адрес запроса ему стало известно только из текста вышеуказанного Решения Роспатента от 14.10.2016, вследствие чего он не имел возможности представить свои аргументы по приведенным в нем основаниям.

В этой связи необходимо указать, что запрос экспертизы от 11.04.2016 был направлен простым почтовым отправлением, и коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении заявителем данной корреспонденции. В связи с этим утверждение заявителя о неполучении им запроса экспертизы от 11.04.2016 не может быть опровергнуто.

При этом коллегия руководствовалась положениями пункта 100 Регламента, согласно которому максимальный срок административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего Регламента, составляет двенадцать месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению по результатам формальной экспертизы.

Так, решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) по результатам проведенной формальной экспертизы было принято федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2015 и направлено заявителю в адрес для переписки, приведенный в материалах заявки. В этой связи заявитель, не располагающий сведениями о препятствии для проведения экспертизы заявленного обозначения, до октября 2016 года не имел каких-либо оснований для беспокойства относительно результатов экспертизы товарного знака.

Также следует отметить, что заявитель, получив оспариваемое решение Роспатента, незамедлительно предпринял действия по его обжалованию, что свидетельствует о наличии должной заинтересованности в отношении поданной заявки на регистрацию товарного знака.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что поступившее возражение подлежит удовлетворению, и как следствие этого делопроизводство по заявке №2015733583 должно быть возобновлено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 02.12.2016, отменить решение Роспатента от 14.10.2016 и возобновить делопроизводство по заявке №2015733583.