

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.06.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вобис Компьютер» (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки №2014726662 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака по заявке, поданной 08.08.2014, заявлено словесное обозначение «ХАЙСКРИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 11, 14, 28, 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 №2014726662, был направлен запрос от 24.04.2015, в котором заявителю сообщалось о том, что для дальнейшего делопроизводства по указанной заявке необходимо правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с терминологией 10-ой редакции МКТУ заявленные товары 14 класса, а именно, отнести товар «умные часы» к 09 классу МКТУ.

В ФИПС 03.06.2015 поступил ответ на вышеуказанный запрос, в котором заявитель выражает свое несогласие с доводами, изложенными в запросе, а именно, считает формулировку «умные часы» соответствующей 14 классу МКТУ, в связи с

тем, что назначением заявленных товаров является их использование в качестве часов.

Рассмотрев ответ заявителя, экспертизой ФИПС 28.08.2015 был направлен повторный запрос, в котором экспертиза выразила свое несогласие с доводами заявителя, поскольку формулировка «умные часы» подразумевает часы, оснащенные программным обеспечением, и, следовательно, должна быть отнесена к 09 классу МКТУ.

Заявителем не был представлен ответ на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки. В связи с этим Роспатентом 29.01.2016 было принято решение о признании заявки №2014726662 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 02.06.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основание для признания заявки на товарный знак отозванной не может быть мотивировано отказом заявителя от изменения перечня и доплаты пошлины;

- у экспертизы ФИПС не было законных оснований для признания заявки отозванной, поскольку в запросе от 28.08.2015 выражалось только мнение по аргументации заявителя и не требовалось предоставления дополнительных материалов;

- видовое понятие «часы» было указано в перечне заявки и, следовательно, требования к оформлению заявки были выполнены.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке №2014726662.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

- копия реестра исходящей корреспонденции №278 от 02.02.2016 [1];
- копия запроса от 24.04.2015 [2];
- копия ответа 03.06.2015 на запрос экспертизы [3];
- копия запроса от 28.08.2015 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.01.2016) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2014726662 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает 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. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса 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. 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.

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.

При проведении экспертизы заявленного обозначения ФИПС в адрес для переписки, указанный в материалах заявки №2014726662 был направлен запрос от 24.04.2015, в котором заявителю сообщалось о том, что для дальнейшего делопроизводства по указанной заявке необходимо правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с терминологией 10-ой редакции МКТУ заявленные товары 14 класса, а именно, отнести товар «умные часы» к 09 классу МКТУ.

В ФИПС 03.06.2015 поступил ответ на вышеуказанный запрос, в котором заявитель выражает свое несогласие с доводами, изложенными в запросе, а именно, считает формулировку «умные часы» соответствующей 14 классу МКТУ, в связи с тем, что назначением заявленных товаров является их использование в качестве часов.

Рассмотрев ответ заявителя, экспертизой ФИПС 28.08.2015 был направлен повторный запрос, в котором экспертиза выразила свое несогласие с доводами заявителя, поскольку формулировка «умные часы» подразумевает часы, оснащенные программным обеспечением, и, в связи с этим, должна быть отнесена к 09 классу МКТУ.

В связи с непредставлением заявителем ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 29.01.2016 было принято решение о признании заявки №2014726662 отозванной.

Довод заявителя относительно того, что в указанном запросе не требовалось предоставления дополнительных материалов, не может быть признан убедительным в связи со следующим.

Поскольку экспертиза, не согласившись с доводами заявителя, повторно проинформировала его о необходимости корректировки заявленного перечня товаров, заявитель имел право в ответе на запрос изъяснить либо свой отказ от части заявленных товаров, либо представить скорректированный перечень заявленных товаров. Данное волеизъявление заявителя в письменном виде является дополнительными материалами, без которых проведение дальнейшей экспертизы невозможно.

Коллегия обращает внимание на то, что в запросе от 28.08.2015 экспертизы ФИПС заявителю было разъяснено, что при непредставлении ответа на запрос или ходатайства о продлении установленного срока заявка будет признана отозванной.

Поскольку непредставление ответа на запрос, касающийся несоответствия заявленного перечня товаров требованиям законодательства, на стадии проведения экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения не может быть квалифицировано как отказ от части заявленных товаров (не предусмотрено Регламентом), коллегия пришла к выводу о том, что решение о признании заявки отозванной от 29.01.2016 было принято правомерно.

В этой ситуации коллегия считает, что основания для возобновления делопроизводства по заявке №2014726662 отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2016.**