


## **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 от 26.12.2014, поданное Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании отозванной заявки № 2013731706 на регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны комбинированному обозначению  , включающему словесные элементы «AUSSIE MIRACLE HAIR INSURANCE», по заявке № 2013731706 с приоритетом от 13.09.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 02.06.2014 в адрес заявителя был направлен запрос.

Роспатентом 17.10.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2013731706 на государственную регистрацию товарного знака.

Указанное решение обосновано тем, что заявителем в установленный срок не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 02.06.2014 или ходатайство о продлении установленного для его представления срока, в связи с чем на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса заявка признана отозванной.

В поступившем 26.12.2014 в Роспатент возражении заявитель выражает несогласие с решением о признании отозванной заявки и просит восстановить делопроизводство по заявке № 2013731706. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель не получал запрос экспертизы от 02.06.2014. При этом заявитель обращает внимание на то, что на следующий день после получения решения об отзыве заявки 29.10.2014 заявитель направил в Роспатент просьбу о направлении копии запроса от 02.06.2014. Адрес для переписки после подачи заявки не изменялся.

К возражению заявитель приложил копию письма заявителя в Роспатента от 29.10.2014 и копию уведомления Роспатента от 27.11.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты принятия (17.10.2014) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2013731706 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003 зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствие с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 13.6.1 Правил 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 двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса федерального органа 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 (пункт 4 статьи 1497 Кодекса).

В соответствии с пунктом 13.6.1 Правил в случае, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленных Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения или документы в течение двух месяцев с даты его получения заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 13.6.4 Правил при отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

Как было упомянуто выше, заявителем 13.09.2013 была подана заявка на регистрацию товарного знака.

При проведении экспертизы заявленного обозначения было выявлено, что при оформлении материалов заявки № 2013731706 заявителем некорректно сформулирован товар 03 класса МКТУ «средства для... лечения и украшения ... кожи головы и волос». В связи с чем заявителю 02.06.2014 был направлен запрос, в котором ему предлагалось конкретизировать указанную формулировку. В запросе разъяснялись необходимые действия по уплате соответствующей пошлины в случае внесения изменений в перечень.

Каких-либо материалов от заявителя в связи с запросом от 02.06.2014 не поступало. В этой связи, Роспатентом 17.10.2014, т.е. спустя почти четыре месяца с даты направления заявителю запроса экспертизы, было принято решение о признании отозванной заявки № 2013731706. Решение принято правомерно.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание следующее.

В возражении заявитель настаивает на неполучении запроса экспертизы от 02.06.2014. В этой связи заявитель не имел возможности для представления ответа в установленные сроки. Необходимо отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют доказательства факта получения заявителем запроса экспертизы от 02.06.2014.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2013731706.

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

**удовлетворить возражение от 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 17.10.2014 и возобновить делопроизводство по заявке № 2013731706.**