

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2017, поданное ООО «101 Лимузин», г. Красноярск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 31.08.2017 о признании отозванной заявки № 2016747447 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016747447 с приоритетом от 14.12.2016 на имя заявителя было подано словесное обозначение

GORKO.RU

. Правовая охрана знаку испрашивалась в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 13.03.2017 о принятии к рассмотрению заявки № 2016747447 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания).

Для дальнейшего делопроизводства по заявке № 2016747447 Федеральным институтом промышленной собственности по адресу для переписки был направлен запрос от 17.04.2017, в котором заявителю предлагалось правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с терминологией 10-ой редакции Международной классификации товаров и услуг формулировки заявленных услуг. В запросе также было указано, что в случае внесения изменений в перечень, заявителю необходимо уплатить пошлину в установленном размере.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 31.08.2017 о признании заявки № 2016747447 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки.

В поступившем 13.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.08.2017, мотивируя его тем, что запрос экспертизы от 17.04.2017 своевременно им получен не был (сбой в электронном взаимодействии заявителя с ведомством), поэтому отсутствовала возможность надлежащего представления ответа. Также заявитель сообщил, что о запросе экспертизы от 17.04.2017 узнал лишь в ноябре 2017 года, поэтому направить в срок запрашиваемые материалы не представилось возможным.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2016747447.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- копии возражений о признании заявки на товарный знак отозванной в 2-х экземплярах – [1];
- копия решения Роспатента от 31.08.2017 по заявке № 2016747447/50 о признании заявки на товарный знак отозванной в 2-х экземплярах – [2];
- копия свойства заявки с указанием времени создания запроса в 2-х экземплярах – [3].

Уведомленный надлежащим образом заявитель, на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2018, отсутствовал.

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

С учетом даты (31.08.2017) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2016747447 на 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 – Регламент), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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 с пунктом 1 статьи 1498 Кодекса формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Согласно пункту 79 Регламента если в результате проверки установлено, что заявка не удовлетворяет положениям Правил, заявителю в срок, указанный в пункте 78 настоящего Регламента, направляется запрос.

Согласно пункту 80 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 79 настоящего Регламента, указываются выявленные несоответствия документов заявки, ссылки на положения соответствующих нормативных правовых актов и предложение представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса, а также заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в указанный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 3) пункта 93 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с указанием оснований для признания заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 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 осуществленной 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. Если такое уточнение перечня товаров приводит к увеличению количества классов МКТУ, указанных в заявке на дату ее подачи, в запросе заявителю предлагается дополнительно уплатить пошлину за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам, установленную Положением о пошлинах, в отношении соответствующего количества классов МКТУ или сократить количество классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с пунктом 51 Правил в случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. Основанием для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов является, в частности, необходимость уточнения перечня товаров.

Согласно пункту 52 Правил если в течение трех месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов, предусмотренного пунктом 51 Правил, заявителем не представлен ответ или ходатайство о продлении заявки признается отозванной на основании решения о признании заявки отозванной. Заявка признается отозванной со дня направления заявителю решения о признании заявки отозванной, в котором указываются основания признания заявки отозванной.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки с заявителем экспертизой был направлен запрос от 17.04.2017 о необходимости уточнения формулировок услуг, включенных в 35 класс МКТУ. В случае внесения изменений в перечень заявителю сообщалось о

необходимости уплаты соответствующей пошлины. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

Решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2016747447 было принято 31.08.2017, т.е. спустя четыре с половиной месяца с даты направления заявителю запроса экспертизы от 17.04.2017. Указанное решение Роспатента было получено заявителем.

Согласно материалам возражения и представленным документам [3] запрос формальной экспертизы был создан 17.04.2017 в 18.43 и передан в электронном виде заявителю 17.04.2017 в 18.42, что свидетельствует о сбое в электронном взаимодействии ведомства с заявителем. В связи с этим утверждение заявителя о получении им запроса от 17.04.2017 лишь в ноябре 2017 года не может быть опровергнуто.

Таким образом, принимая во внимание, неполучение заявителем запроса от 17.04.2017 в связи с техническим сбоем в электронном взаимодействии, а также с учетом оплаты им пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2016747447 подлежит возобновлению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2017, отменить решение Роспатента от 31.08.2017 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016747447.