

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 30.01.2018, поданное ООО «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2017709180 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «WELLPOINT» по заявке № 2017709180 с приоритетом от 15.03.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 31.05.2017 в адрес заявителя был направлен запрос с просьбой проклассифицировать в соответствии с 11-ой редакцией МКТУ товары 03 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие; мыла лечебные», поскольку они относятся к 05 классу МКТУ.

Заявитель, в установленные Кодексом сроки, представил ответ с просьбой исключить из заявленного перечня товары 03 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие; мыла лечебные».

15.08.2017 экспертизой было направлено письмо формы №001, в котором сообщалось, что вышеуказанная корреспонденция не может быть квалифицирована

как просьба, поступившая от заявителя, поскольку не представлены сведения о том, что Благополучная К.В. является представителем заявителя, действующим на основании доверенности (основание: статья 1247 Кодекса).

Роспатентом 23.10.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2017709180 на государственную регистрацию товарного знака.

Указанное решение обосновано тем, что заявителем в установленный срок не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 31.05.2017 или ходатайство о продлении установленного для его представления срока, в связи с чем на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса заявка признана отозванной.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.01.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- г-жа Благополучная К.В. указана в материалах заявки № 2017709180 в качестве представителя, что означает наличие у нее полномочий на подписание ответа от имени заявителя;

- на имя г-жи Благополучной К.В. заявителем на момент подачи заявки была выдана доверенность;

- 16.10.2017 заявителем был направлен ответ на запрос экспертизы с просьбой об исключении спорных формулировок из заявленного перечня 03 класса МКТУ, подписанный генеральным директором ООО «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ» Ганеман К.В.;

- 23.10.2017 Роспатентом было вынесено решение о признании заявки отозванной;

- учитывая изложенное, заявитель считает, что им был соблюден ответ на запрос экспертизы от 31.05.2017, а решение Роспатента вынесено без учета представленного им в сроки ответа.

К возражению заявитель приложил копии следующих документов:

- заявки № 2017709180 на товарный знак «WELLPOINT» (1);
- запроса экспертизы от 31.05.2017 (2);
- ответа от 28.06.2017 на запрос экспертизы от 31.05.2017 (3);
- письма экспертизы формы №001 от 15.08.2017 (4);
- ответа заявителя от 16.10.2017 (5);
- решения Роспатента от 23.10.2017 о признании заявки № 2017709180 отозванной (6);
- доверенности от 01.03.2017, выданной г-же Благополучной К.В. (7);
- нотариальной доверенности от 16.01.2018, выданной г-же Благополучной К.В. (8).

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

С учетом даты принятия (23.10.2017) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2017709180 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутые 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 – Административный регламент ТЗ).

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.

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 в адрес для переписки заявителя был направлен запрос от 31.05.2017 с предложением правильно проклассифицировать заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ «мыла дезинфицирующие; мыла лечебные» в соответствии с 11-ой редакцией МКТУ, так как данные товары относятся к товарам 05 классу МКТУ (2).

В установленные сроки заявителем был представлен ответ от 28.06.2017 на запрос экспертизы от 31.05.2017, за подписью представителя заявителя г-жи Благополучной К.В. (3).

В связи с тем, что в материалах дела отсутствовала доверенность от заявителя на представление его интересов в Федеральной службе по интеллектуальной собственности по всем юридически значимым вопросам, связанным с заявкой №2017709180, выданная на г-жу Благополучную К.В., экспертизой было направлено письмо формы №001 заявителю с просьбой в возможно короткие сроки предоставить ответ на данную корреспонденцию (4).

Роспатентом 23.10.2017 было принято решение о признании отозванной заявки №2017709180 на государственную регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание, что 16.10.2017, то есть до даты вынесения Роспатентом указанного решения, заявителем был представлен ответ на запрос экспертизы от 31.05.2017 с просьбой исключить из заявленного перечня спорные формулировки товаров 03 класса МКТУ, подписанный генеральным директором Ганеман К.В. (5).

Таким образом, заявитель, проявляя интерес к делопроизводству по заявке №2017709180, получив письмо формы №001 от 15.08.2017, предоставил ответ на запрос экспертизы от 31.05.2017, устранив тем самым препятствия для дальнейшего делопроизводства.

В этой связи коллегией установлено, что заявитель добросовестно выполняет необходимые предписания законодательства и им соблюдены требования, в том числе, касающиеся ответа на запрос экспертизы от 31.05.2017.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке №2017709180.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2018, отменить решение Роспатента от 23.10.2017 и возобновить делопроизводство по заявке №2017709180.