

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Половко Сергеем Николаевичем, Московская область, город Видное (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2019743335 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению «» по заявке №2019743335, поданной 30.08.2019, испрашивалось на имя Тагиева Эльшана Алисафтара Оглы, 663300, Красноярский край, г. Норильск, в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее –

МКТУ), приведенных в перечне заявки. Впоследствии 11.11.2021 заявитель заменен на Половко Сергея Николаевича.

Роспатентом 25.03.2020 заявителю направлено уведомление о результатах проверки обозначения по заявке №2019743335 на соответствие требованиям законодательства, в рамках которого указано, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как установлено сходство до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №461380, №461379, № 613909 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ. Элемент "Premium" является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Письмом от 12.08.2020 заявителю сообщено, что заинтересованным лицом подано обращение против регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2019743335.

Письмом от 10.11.2020, направленным в ответ на корреспонденцию от 14.10.2020, заявителю сообщено об удовлетворении ходатайства о продлении срока ответа на уведомление экспертизы. Срок ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 25.03.2020 г., истекающий 25.09.2020 г., продлен до 31 декабря 2020 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 № 893 «О продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридически значимых действий».

Заявитель в установленный увеличенный срок направил ответ на уведомление, в котором изложил доводы о необходимости регистрации обозначения по заявке №2019743335.

Роспатентом 27.11.2020 в адрес заявителя направлен запрос, в котором сообщалось, что ранее противопоставленный товарный знак по свидетельству №613909 является также препятствием к регистрации обозначения по заявке

№2019743335 в отношении товаров 29 класса МКТУ, кроме ранее указанных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

С учетом доводов заявителя экспертиза снимает ранее противопоставленные товарные знаки "MIAD", "МИАД" (свидетельства №461380, №461379). Также в указанном запросе содержится информация относительно необходимости представить ответ в течении 3-х месяцев со дня его направления либо в пределах этих трех месяцев направить ходатайство о продлении срока ответа на запрос.

Представителем заявителя 16 февраля 2021 г. направлен ответ на запрос экспертизы.

Затем 22.04.2021 г. от нового представителя заявителя – Половко С.Н. поступила просьба не учитывать ранее представленный ответ на запрос в связи с неполным отражением в нем всех необходимых доводов, а также в связи с отзывом доверенности пережнего представителя. Также изложена просьба далее не направлять документы в личный кабинет и вести переписку по почтовому адресу нового представителя.

Учитывая поступившую корреспонденцию Роспатентом направлено письмо от 10.06.2021 в адрес нового представителя, где сообщается об удовлетворении просьбы считать недействительным ранее представленный ответ на запрос. Одновременно было сообщено, что запрос экспертизы заявленного обозначения от 27.11.2020 требует ответа. Сроки, предусмотренные для ответа на запрос пропущены. Сроки представления дополнительных материалов по запросу, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены по ходатайству заявителя, поданному не позднее 2-х месяцев по их истечении, при условии подтверждения уважительных причин и уплаты пошлины (ст. 1501 Кодекса).

Заявителем 02.08.2021 в адрес Роспатента направлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов.

Уведомлением Роспатента от 18.08.2021 заявителю сообщено об удовлетворении ходатайства о восстановлении срока ответа на запрос.

Другим уведомлением Роспатента от 18.08.2021 заявителю сообщено об удовлетворении ходатайства от 22.04.2021 о продлении срока ответа на запрос до 22.10.2021.

В установленный срок ответ на уведомление от заявителя не представлен.

Вместе с тем 28.10.2021 заявителем направлено заявление об изменении в заявке сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака на имя Половко С.Н.

Роспатентом было удовлетворено заявление, о чем направлено уведомление от 17.11.2021.

Впоследствии в связи с непредставлением заявителем ответа на указанный запрос, Роспатентом 02.12.2021 было принято решение о признании отозванной заявки №2019743335 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 26.03.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2019743335.

Заявитель обращает внимание на тот факт, что правообладатель по заявке №2019743335 поданной от имени Индивидуального предпринимателя Тагиева Эльшана Алисафтар Оглы, 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Молодежная, д. 21, кв.409 был заменен в ходе делопроизводства (11 ноября 2021 г.) на имя Индивидуального предпринимателя Половко С.Н.

При этом заявитель сообщает о том, что у нового заявителя не имелся в распоряжении текст вышеуказанного запроса, поэтому не было возможности с ним ознакомиться и своевременно направить ответ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2021 о признании отозванной заявки №2019743335 и возобновить делопроизводство по заявке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.12.2021) принятия решения Роспатента о признании заявки №2019743335 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298, от 28.09.2016 № 602, от 10.10.2016 № 647, от 07.06.2017 № 274 (далее – Административный регламент) и Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 94, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 № 1151, вступившими в силу с 06.10.2017 (далее – Положение о пошлинах).

В соответствие с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса на основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 98 Административного регламента, административная процедура экспертизы заявленного обозначения включает, в частности, административные действия по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения (далее - заявленное обозначение) требованиям законодательства Российской Федерации.

Согласно пункту 102 Административного регламента, если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 Административного 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.

Согласно пункту 108 Административного регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 98 Регламента включает проверку соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов, проверку наличия запрашиваемых дополнительных материалов и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований.

Согласно пункту 51 Правил в случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос дополнительных материалов.

Запрос дополнительных материалов должен содержать ссылки на положения Кодекса, настоящих Правил и других нормативных правовых актов, на основании которых запрашиваются соответствующие материалы, указываются замечания, предложения.

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 заявка признается отозванной на основании решения о признании заявки отозванной.

Анализ материалов по заявке №2019743335 показал следующее.

При осуществлении административных действий по проверке соответствия



заявленного обозначения "PREMIUM TAMAN SARI MARMAR" требованиям законодательства было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предъявляемым для целей регистрации товарного знака, в связи с чем в адрес заявителя 25.03.2020 было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором заявителю предлагалось в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

Корреспонденцией, поступившей 14.10.2020, заявитель ответил на указанное уведомление, в котором представил свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

После поступления ответа заявителя в адрес заявителя был направлен запрос от 27.11.2020, возможность направления которого предусмотрена пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пунктом 102 Административного регламента и пунктом 51 Правил.

Анализ текста запроса от 27.11.2020 показал, что заявителю сообщалось о несоответствии обозначения по заявке №2019743335 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого круга товаров, нежели это было указано в уведомлении.

В то же время в запросе отмечено о необходимости представления ответа в трехмесячный срок либо направления ходатайства о продлении срока ответа на запрос.

Отсутствие ответа заявителя на запрос является основанием для принятия решения о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

Следует отметить, что в ходе делопроизводства от представителя заявителя Половко С.Н. с адресом для переписки (142700, Московская обл., г. Видное, а/я 2456) поступило ходатайство от 22.04.2021 с просьбой о продлении срока ответа на запрос, которое было удовлетворено, о чем сообщалось в уведомлении от 18.08.2021, срок ответа на запрос продлен до 22.10.2021.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака №2019743335 отозванной было принято 02.12.2021, то есть по истечении указанного в уведомлении от 18.08.2021 продленного срока для ответа на запрос (22.10.2021), ответ на который в установленный срок представлен не был, что свидетельствует о правомерности принятого решения.

Правомерность направления запроса также не ставится коллегией под сомнение, так как из положений пунктов 98, 102, 108 и 104 Административного регламента, а также нормы пункта 4 статьи 1497 Кодекса следует возможность направления запроса на любом этапе проведения экспертизы, а также ни в одном нормативном акте не содержится положения, запрещающего направлять запрос после направления уведомления.

Следует также отметить, что в отношении приведенного заявителем основания для неответа на запрос как отсутствие у нового владельца права на регистрацию товарного знака по заявке №2019743335 - Половко С.Н. текста запроса экспертизы от 27.11.2020, коллегия установила следующее.

В первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что заявление о внесении изменений в сведения о заявителе по заявке №2019743335 было подано за истечением срока ответа на запрос (22.10.2021). Кроме того лицо, на которое произведена уступка, совпадает с лицом, который был представителем

первоначального заявителя начиная с 22.04.2021. При этом в качестве представителя по заявке Половко Сергей Николаевич направлял просьбу не учитывать представленный прежним представителем заявителя ответ на запрос ввиду неполноты сведений, сообщал о ведении переговоров по поводу получения письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака, то есть представитель знал существование запроса, направленного 27.11.2020. Более того, представитель представил просьбы о восстановлении срока ответа на запрос и ходатайство о продлении срока ответа на запрос и на свой адрес для переписки получал уведомления об удовлетворении указанных просьб и продлении срока ответа на запрос до 22.10.2021.

За период с 22.04.2021, когда представитель заявителя был заменен на Половко С.Н., до 28.10.2021, когда было подано заявление о смене сведений о заявителе на него же, не подавалось никаких ходатайств о высылке копий документов заявки ввиду их отсутствия у представителя или у заявителя.

Кроме того сам по себе факт уступки права на регистрацию обозначения в качестве товарного знака не означает повторного проведения административных процедур по экспертизе обозначения, либо увеличение сроков осуществления таких административных процедур.

Принимая во внимание, что представитель заявителя и новый заявитель по заявке №2019743335 совпали в одном лице, коллегия находит не убедительной причину неответа на запрос в виде отсутствия у Половко С.Н. текста запроса экспертизы от 27.11.2020.

Также в возражении не приведены уважительные причины незапроса отсутствующего, как утверждает заявитель, текста запроса от 27.11.2020, владея информацией, что срок ответа на него продлен только до 22.10.2021. Последствия неответа на запрос заявителю были известны, поскольку прописаны в тексте этого документа. Несмотря на это, заявитель не проявил должной внимательности и осмотрительности в рамках административного делопроизводства по регистрации обозначения по заявке №2019743335.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2021,
оставить в силе решение Роспатента 02.12.2021.**