

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский пищевой комбинат», Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Элитный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2019760891 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2019760891, поданной 28.11.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« _____ » со словесными элементами «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!», выполненными заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В соответствии с пунктом 29 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила), по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы, осуществляется экспертиза заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 51 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.

Так, в период проведения экспертизы заявки № 2019760891 было установлено, что, несмотря на осуществление отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 303978 на имя заявителя, по состоянию на дату направления запроса данная процедура не завершена, следовательно, противопоставление указанного товарного знака сохраняется. Также экспертизой сообщено о технической ошибке в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 12.05.2020. В отношении указанных сведений, изложенных в запросе экспертизы от 13.03.2021, заявителю предложено представить свое мнение в срок, установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса.

Заявитель дважды представлял ходатайства о продлении срока ответа на запрос в связи с затягиванием срока завершения процедуры отчуждения противопоставленному товарного знака, которые были удовлетворены.

В связи с непредставлением заявителем ответа на указанный запрос по истечении всех установленных сроков, Роспатентом 17.12.2021 было принято решение о признании отозванной заявки № 2019760891 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 28.03.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2019760891.

Доводы возражения сводятся к следующему:

в отношении противопоставления товарного знака по свидетельству № 303978 заявитель представлял ответ на уведомление экспертизы, в котором сообщал, что им заключен договор об отчуждении исключительного права на данный товарный знак, который находится на регистрации Роспатенте;

- в связи с получением запроса экспертизы и одновременно затягиванием процедуры отчуждения исключительного права на противопоставленные товарный знак заявитель представлял ходатайства о продлении срока ответа на запрос;

- заявитель исчерпал права на продление срока ответа на запрос;

- по истечении срока ответа на запрос в распоряжении заявителя отсутствовали материалы, которые могли быть представлены экспертизе в ответ на запрос, а именно сведения о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 303978, поскольку на соответствующий период времени процедура так и не была завершена;

- как только отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак было зарегистрировано Роспатентом, заявитель представил настоящее возражение с целью возобновления делопроизводства по заявке и сохранения приоритета, поскольку отсутствие ответа на запрос экспертизы было вызвано независящими от заявителя обстоятельствами.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.12.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2019760891.

С учетом даты (17.12.2021) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2019760891 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанные Кодекс и Правила, а также 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).

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 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 заявки № 2019760891 показал следующее.

При осуществлении административных действий по проверке соответствия



заявленного обозначения « » требованиям законодательства было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предъявляемым для целей регистрации товарного знака, в связи с чем в адрес заявителя 12.05.2020 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 19.01.2021, 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, возможность направления которого предусмотрена пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пунктом 102 Административного регламента и пунктом 51 Правил.

Анализ текста запроса от 13.03.2021 показал, что заявителю сообщалось о новых мотивах несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, предъявляемым для целей регистрации товарного знака.

Так, согласно ранее направленному уведомлению от 12.05.2022, несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса было установлено только для товаров 29 класса МКТУ.

В запросе от 13.03.2021 заявителю сообщалось о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В то же время в запросе отмечено о необходимости представления ответа в установленный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса срок.

По просьбе заявителя срок ответа на запрос экспертизы дважды продлевался.

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

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2019760891 отозванной было принято 17.12.2021, то есть по истечении установленного законом срока со дня направления заявителю запроса, что свидетельствует о правомерности принятого решения.

Вместе с тем коллегия считает необходимым принять во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке, что выразилось в направлении заявителем после принятия Роспатентом решения о признании заявки № 2019760891 отозванной возражения, в котором сообщается о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, указанный в качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в запросе от 13.03.2021.

При таких обстоятельствах коллегия считает возможным возобновление делопроизводства по заявке № 2019760891.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2022, отменить решение Роспатента от 17.12.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2019760891.