




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 30.04.2021 № 644/261, рассмотрела поступившее 28.04.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Татаркиным Кириллом Владимировичем, Челябинская обл., г. Снежинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании заявки № 2020742190 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2020742190, поданной 06.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10, 21, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно пункту 15 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 зарегистрированной заявке проводится экспертиза, включающая формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака и коллективного знака.

В связи с проведением экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, в адрес заявителя 14.02.2021 направлено уведомление о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со

знаками «», «» по международным регистрациям № 1295283 (конвенционный приоритет: 02.06.2015), № 1271398 (конвенционный приоритет: 24.03.2015), зарегистрированными на имя Kesko Oyj, Финляндия, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации для однородных товаров 21, 28 классов МКТУ.

13.08.2021 заявитель представил копию письма-согласия компании Kesko Oyj, Финляндия.

В соответствии с пунктом 22 Правил и пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в адрес заявителя 21.09.2021 был направлен запрос, в котором сообщалось о необходимости представления оригинала согласия компании Kesko Oyj, Финляндия, в связи с требованиями Правил.

Поскольку в трехмесячный срок с даты направления указанного запроса дополнительные материалы, запрошенные у заявителя, или ходатайство о продлении установленного для их представления срока не поступили, Роспатентом 31.01.2022 было принято решение о признании заявки № 2020742190 на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о том, что согласие компании Kesko Oyj, Финляндия, им получено.

В возражении заявитель просит отменить решение от 31.01.2022 о признании отозванной заявки № 2020742190 на государственную регистрацию товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020742190 в отношении товаров 10 класса МКТУ в соответствии с первоначально заявленным перечнем и в отношении товаров 21 и 28 классов МКТУ в соответствии с перечнем, согласованным правообладателем в письме-согласии.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака;

(2) копия письма-согласия компании Kesko Oyj, Финляндия.

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

С учетом даты (31.01.2022) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2020742190 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый 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 № 483 от 20.07.2015 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712) (далее – Регламент), а также упомянутые выше Правила.

Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1497 Кодекса, а также пункту 102 Регламента и пункту 22 Правил в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявителю может быть направлен запрос дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 1497 Кодекса, если заявитель в указанный срок (три месяца со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности запроса) 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.

Согласно пункту 27 Правил, если в течение трех месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов, предусмотренного пунктом 22 Правил,

заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении срока их представления, предусмотренное пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, заявка признается отозванной на основании решения о признании заявки отозванной.

Прежде всего, коллегия разъясняет, что просьба, указанная в возражении, относительно решения, которое заявитель просит принять по результатам рассмотрения возражения, составлена сразу в отношении двух самостоятельных видов юридически значимых решений.

Поступившее возражение квалифицировано в качестве возражения против признания отозванной заявки № 2020742190, в связи с чем результат рассмотрения такого возражения может быть выражен только в отмене решения о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака отозванной и, как следствие, возобновлении делопроизводства по заявке, то есть в возвращении заявки на стадию экспертизы заявленного обозначения.

Анализ материалов заявки № 2020742190 показал, что заявителю был направлен запрос от 21.09.2021, в котором сообщалось, что ранее указанные заявителю международные регистрации № 1295283 и № 1271398, несмотря на представленный заявителем документ, остаются в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения, так как представлена лишь копия согласия. В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок, заявка будет признана отозванной.

Переписка по заявке № 2020742190 осуществлялась через личный кабинет пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак».

Заявитель не отрицает факт размещения запроса и решения Роспатента в личном кабинете пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» Александра Юрия Вячеславовича.

Отсутствие ответа на запрос обосновано заявителем незавершенностью переговоров, связанных с получением письма-согласия.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2020742190 отозванной было принято 31.01.2022, то есть по

истечении трехмесячного срока со дня направления заявителю запроса, ответ на который в установленный срок представлен не был, что свидетельствует о правомерности принятого решения в соответствии с требованиями Регламента и Правил.

Коллегия принимает во внимание, что заявитель имел право на подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, а также на подачу одновременно с возражением ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 1501 Кодекса. Вместе с тем заявитель не воспользовался указанными возможностями: на дату рассмотрения возражения (06.07.2022) сроки для представления таких ходатайств истекли.

Более того, коллегия отмечает, что представленный с возражением документ о согласии компании Kesko Oyj, Финляндия, также представлен в копии, поскольку не содержит оригинала подписи уполномоченного лица.

Принимая во внимание квалификацию представителя заявителя, осуществляющего представительство на профессиональной основе по заявкам разных заявителей, коллегия считает необоснованным его игнорирование запроса экспертизы.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого решения неправомерным коллегия не усматривает.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2022.