

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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптима», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2019741880 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение «**РУКОДЕЛЬНИЦА**» по заявке № 2019741880, поданной 23.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01-28, 31-32 и услуг 35, 38-41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В результате формальной экспертизы заявки № 2019741880 заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 13.09.2019 о принятии к рассмотрению заявки № 2019741880 на государственную регистрацию товарного знака.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2019741880, заявителю был направлен запрос от 03.03.2020 о

необходимости конкретизации и правильной классификации некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 30.07.2020 о признании заявки № 2019741880 отозванной.

В поступившем 14.08.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.07.2020, мотивируя его тем, что ответ на запрос экспертизы от 03.03.2020 был направлен заявителем, что следует из скриншота Личного кабинета представителя заявителя, через который велась переписка по заявке № 2019741880 согласно ходатайству от 13.03.2019. Также заявитель направлял в адрес Роспатента ответ на запрос в бумажном варианте согласно почтовому отправлению № 10880048001934.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2019741880.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 30.07.2020 о признании заявки № 2019741880 на государственную регистрацию товарного знака отозванной;
- (2) скриншот Личного кабинета пользователя – представителя заявителя;
- (3) копия квитанции о почтовом отправлении № 10880048001934.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.09.2020, заявителем представлено дополнение к возражению, в котором приведены доводы о том, что неверная классификация перечня товаров заявителем не должна была явиться основанием для направления запроса.

Кроме того, в заседании от 18.09.2020 заявителем представлен ответ на запрос, направленный им через личный кабинет, с указанием на нем сведений, касающихся электронной подписи представителя заявителя от 01.06.2020.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.07.2020) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2019741880 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) с изменениями (далее – Регламент), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1497 Кодекса, а также пункту 102 Регламента и пункту 51 Правил в период проведения экспертизы заявки на

товарный знак заявителю может быть направлен запрос дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Согласно пункту 51 Правил основаниями для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов является, в частности, необходимость уточнения перечня товаров.

Согласно пункту 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

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 52 Правил заявка признается отозванной, если в течение трех месяцев со дня направления запроса, предусмотренного пунктом 51 Правил, заявителем не представлен ответ или ходатайство о продлении.

Согласно пункту 121 Регламента по результатам административной процедуры готовится заключение к решению о признании заявки отозванной в случае, если запрашиваемые в соответствии с пунктом 102 Регламента дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, или ходатайство о продлении срока их представления не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Анализ материалов заявки № 2019741880 показал, что заявителю был направлен запрос от 03.03.2020, в котором указывалось, что *«заявителю необходимо правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с 11-ой редакцией МКТУ:*

- товары 08, 26 классов "станки ткацкие ручные", поскольку данная формулировка не может быть идентифицирована как относящаяся к 08 и 26 классам МКТУ. Данная формулировка, по мнению экспертизы, будет классифицироваться по 07 классу по аналогии с позицией "машины прядильные" ("станки", "прялки", "машины прядильные" - 07 класс МКТУ);

- товары 16 класса "резинки для плетения", поскольку данная формулировка, по мнению экспертизы, будет относиться к 26 классу. К сведению заявителя сообщаю, что в соответствии с Общей частью МКТУ: "26 класс включает, в основном, изделия галантерейные и басонные...";

- товары 16 класса "ризографы [офисные принадлежности]", поскольку данная формулировка, по мнению экспертизы, будет относиться к 09 классу по аналогии с позицией "принтеры компьютерные"».

В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок, заявка будет признана отозванной.

По истечении трех с половиной месяцев с даты направления запроса экспертизы заявителю было направлено решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2019741880 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

Из материалов дела усматривается, что переписка по заявке № 2019741880 велась через сервис «Личный кабинет» сайта ФИПС в соответствии с ходатайством представителя заявителя, поступившим 13.09.2019. Запрос от 03.03.2020 размещен в Личном кабинете ЛК 674.

Заявитель представил скриншот сервиса «Личный кабинет» сайта ФИПС, из которого следует, что им 01.06.2020 был направлен ответ на запрос экспертизы.

Представленные данные были проверены коллегией. Действительно, корреспонденция от 01.06.2020 отображается в Личном кабинете ЛК 674, содержит электронную подпись. Вместе с тем размещенный представителем заявителя файл вследствие повреждения или по иным причинам не доступен для просмотра и не квалифицировался как поступивший.

Представленный на заседании коллегии от 18.09.2020 распечатанный файл –

ответ на запрос от 01.06.2020 содержит 101 лист, в том числе, ответ на запрос экспертизы и исправленный перечень товаров/услуг.

Что касается сведений почтового отправления № 10880048001934, то они не могут быть проверены, опись вложений отсутствует, в то время как заявитель подал несколько заявок на регистрацию товарных знаков.

Принимая во внимание направление в Личный кабинет ЛК 674 ответа от 01.06.2020 на запрос от 03.03.2020, с учетом оплаты им пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2019741880 может быть возобновлено.

В отношении довода заявителя о том, что неверная классификация перечня товаров заявителем не должна была явиться основанием для направления запроса, коллегия отмечает, что направление запроса при необходимости корректировки перечня товаров соответствует пункту 33 Правил.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2020, отменить решение Роспатента от 30.07.2020 и возобновить делопроизводство по заявке № 2019741880.