

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 30.04.2020 № 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 29.01.2021, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллинским Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Роспатента о признании заявки № 2018757790 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

ДАЖ

Обозначение « **ДАЖ** » по заявке № 2018757790, поданной 25.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 06 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2018757790, заявителю был направлен запрос от 06.04.2020 о выявленном несоответствии заявленного обозначения пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В запросе указано, что в случае непредставления заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса ответа на изложенные в запросе мотивы или ходатайства о продлении срока представления ответа, заявка будет признана отозванной.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 23.09.2020 о признании заявки № 2018757790 отозванной.

В поступившем 29.01.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.09.2020, привел следующие доводы:

- 16.07.2019 заявителю было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а 13.01.2020 от заявителя поступил ответ, это означает, что заявитель надлежащим образом оформил заявку на регистрацию товарного знака и уплатил соответствующие пошлины;

- после направления уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства у заявителя не могли запросить какие-либо документы, без которых проведение экспертизы невозможно;

- заявитель не получал запрос, а следовательно, решение о признании заявки отозванной принято неправомерно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2020 о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака № 2018757790.

В адрес для переписки по возражению 13.04.2021 (450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, 17Б, А.В. Ибатуллину) в порядке, установленном пунктами 15, 18 Правил ППС, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения и содержащее информацию о дате, времени и месте рассмотрения возражения, которое было получено адресатом.

Заявитель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, ознакомленный с датой, временем и местом заседания коллегии по его рассмотрению, на заседании коллегии отсутствовал.

С учетом положений пункта 41 Правил ППС, согласно которым неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания, возражение было рассмотрено в отсутствие заявителя (его представителя).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (23.09.2020) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2018757790 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 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 в случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос дополнительных материалов.

Основаниями для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов являются:

1) необходимость представления различных видов объемного, голографического, светового или иного товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, указанным в абзаце пятом пункта 32 Правил, и (или) его описания (характеристик, позволяющих идентифицировать товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, указанном в статье 1480 Кодекса, и официальном бюллетене), если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности заявленного обозначения;

2) необходимость представления документов, указанных в пунктах 20, 21 Правил;

3) необходимость уточнения перечня товаров, в том числе в случае несоответствия перечня товаров, указанного в выделенной заявке, требованиям пункта 2 статьи 1502 Кодекса;

4) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде через интернет-сайт Роспатента с использованием информационных систем Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» или Единый портал государственных и муниципальных услуг, Требованиям к документам заявки.

В запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, включаются замечания, предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного обозначения.

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

В случае возникновения обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного заявителем документа или сведений в документах заявки у заявителя запрашиваются необходимые подтверждения.

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.

Согласно пункту 5 Регламента сведения о ходе предоставления государственной услуги (о состоянии делопроизводства) заявитель может получить самостоятельно по номеру заявки с помощью сведений, размещаемых на интернет-сайте ФИПС в разделе «Информационные ресурсы / Открытые реестры / Реестр заявок на товарные знаки». В случае подачи заявки в электронной форме сведения о ходе предоставления государственной услуги размещаются также в личном кабинете заявителя на интернет-сайте Роспатента или Едином портале государственных услуг.

Анализ доводов возражения показал следующее.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 23.09.2020 о признании

ДАН

отозванной заявки № 2018757790 на товарный знак «**ДАН**», представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Как следует из материалов делопроизводства по заявке № 2018757790 в ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2018757790, заявителю был направлен запрос от 06.04.2020, согласно которому при повторном обращении к материалам заявки установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками



«**АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ**» и «**АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ**» по свидетельствам №№ 698534 (приоритет от 31.05.18) и 466523 (приоритет от 23.09.2020), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дан-Инвест», г. Челябинск, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ. С учетом сказанного в запросе сформулирован вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Также в запросе отмечается, что ранее указанный в уведомлении товарный знак



«**ДАН**» по свидетельству № 684480 (приоритет от 30.06.2017), зарегистрированный на имя ООО «ДАН», г. Челябинск, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, по-прежнему препятствует регистрации заявленного обозначения, в то время как противопоставление товарного знака по свидетельству № 502676 экспертизой снято.

В запросе заявителю поясняется, что в случае непредставления ответа на изложенные в запросе мотивы или ходатайства о продлении срока ответа на запрос, заявка будет признана отозванной.

Заявитель не представил ответ на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки, а также не представил ходатайство о продлении срока ответа на запрос.

Заявитель в возражении утверждает, что не получал запрос от 06.04.2020.

Вместе с тем адрес для переписки в рамках делопроизводства по заявке № 2018757790 (450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, 17Б, А.В. Ибатуллину) не менялся. Этот же адрес актуален и в рамках возражения. В Роспатент не поступал почтовый возврат корреспонденции от 06.04.2020.

Кроме того, заявитель не представил каких-либо фактических данных, обусловивших невозможность получения корреспонденции по адресу для переписки.

При этом заявитель может быть отнесен к категории специалистов в сфере интеллектуального права, профессионально осуществляющих права, связанные с регистрацией товарных знаков, что следует из сведений Госреестра в части количества товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя и аффилированных с ним лиц, а также из количества административных и судебных споров с участием данного лица.

Заявителю безусловно известно, что доступ к сведениям о состоянии делопроизводства по заявкам на товарные знаки является свободным, предоставляется с помощью сведений, размещенных на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС, что позволяет отслеживать направление заявителю каких-либо документов.

Более того, заявитель, начиная с августа 2019 г. находился в спорных правоотношениях с правообладателями противопоставленных регистраций, следовательно, был осведомлен о действующих на имя этих лиц регистрациях.

С учетом совокупности названных обстоятельств коллегия полагает неубедительным довод о неполучении заявителем запроса экспертизы.

Основания для признания неправомерности принятого 23.09.2020 Роспатентом решения заявитель усматривает в том, что запрос направлен позднее

уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В отношении соответствующего довода коллегия поясняет, что согласно положениям Регламента (пункты 52, 98-125) государственная услуга включает несколько административных процедур, в том числе административную процедуру по экспертизе обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Запрос, предусмотренный абзацем первым пункта 102 Регламента, может быть направлен заявителю неоднократно (см. пункт 104 Регламента). Правомерной стадией направления запроса (запросов) является именно «экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака». Поскольку запрос от 06.04.2020 направлен на этапе осуществления административной процедуры «экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака», то нет никаких оснований для вывода о неверной стадии его направления.

Что касается обстоятельств, послуживших основанием для направления запроса, то согласно абзацу седьмому пункта 51 Правил в запрос дополнительных материалов включаются замечания, предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного обозначения, что приводит к соответствию формы запроса требованиям норм в данном случае.

Коллегия принимает во внимание установленную нормами законодательства обязанность заявителя представить ответ на запрос экспертизы, в котором разъяснены последствия бездействия заявителя.

Учитывая квалификацию заявителя, коллегия считает, что непредставление ответа на запрос иллюстрирует намеренное бездействие заявителя, направленное на затягивание сроков рассмотрения заявки № 2018757790 в связи с рассмотрением в административном порядке возражений, касающихся товарных знаков «ДАН»/«DAN», стороной спора в которых являлся заявитель.

Возражение не содержит каких-либо доводов или фактических обстоятельств, обуславливающих уважительность бездействия заявителя.

Поскольку коллегией не установлено нарушение Регламента и/или Правил при направлении заявителю запроса, то принятие решения о признании заявки

№ 2018757790 отозванной является соответствующим положениям Кодекса, Регламента и Правил, следовательно, оспариваемое решение принято правомерно.

Коллегия также считает необходимым дополнительно пояснить, что помимо вышеизложенных обстоятельств следует принимать во внимание разумные сроки бездействия заявителя.

Так, срок ответа на запрос экспертизы от 06.04.2020 истек спустя 3 месяца с даты его направления. При этом заявитель, несмотря на пропуск установленного пунктом 4 статьи 1497 Кодекса срока, имел право:

- на подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1497 Кодекса;

- на подачу ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 1501 Кодекса;

- на подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 893.

Однако никакой из указанных возможностей заявитель не воспользовался.

Поступившее 29.01.2021 возражение подано более чем через 9 месяцев со дня направления запроса от 06.04.2020, то есть по истечении разумного срока бездействия в отношении делопроизводства по заявке № 2018757790.

При таких обстоятельствах оснований для отмены оспариваемого решения не имеется

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2020.