

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Актив-Техно», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2020753510 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

**SMART
aqua**

Обозначение «» по заявке № 2020753510, поданной 25.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В результате формальной экспертизы заявки № 2020753510 заявителю в адрес

для переписки был направлен запрос от 14.10.2020 об уточнении цветового сочетания, в котором испрашивается регистрация товарного знака, поскольку в графе (540) заявки приведен черно-белое изображение, тогда как в графе (591) заявки указаны синий, оранжевый цвета, что не соответствует заявленному обозначению.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 17.02.2021 о признании заявки № 2020753510 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем 09.03.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.02.2021, мотивируя его тем, что запрос экспертизы от 14.10.2020 не был получен заявителем. При этом заявитель обращает внимание на то, что делопроизводство по заявке велось на бумажной основе, ходатайств об использовании сервиса личного кабинета заявителем не подавалось.

Вследствие указанного заявитель не был уведомлен о направленном в его адрес запросе, не получал его в виде почтового отправления и, поэтому, своевременно не представил ответ об уточнении цветового сочетания.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2020753510.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.09.2020) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2020753510 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 № 2020753510 показал, что заявителю был направлен запрос от 14.10.2020, в котором указывалось, что «заявителю необходимо устранить несоответствие цветового сочетания, указанного в графе (591) заявки, изображению заявляемого обозначения, поскольку в графе (540) заявки приведен черно-белое изображение, тогда как в графе (591) заявки указаны синий, оранжевый цвета, что не соответствует заявленному обозначению».

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

По истечении трех с половиной месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 17.02.2021 о признании отозванной заявки № 2020753510 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Данный факт свидетельствует о

правомерности принятого решения о признании заявки отозванной в соответствии с требованиями Регламента и Правил. Указанное решение было получено заявителем.

Из материалов дела усматривается, что запрос экспертизы от 14.10.2020 был направлен простым почтовым отправлением. Сведениями о движении данной корреспонденции коллегия не располагает.

Трехмесячный срок представления ответа на запрос от 14.10.2020 истек к 14.01.2021. Как видно, шестимесячный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 1501 Кодекса, на момент подачи возражения, поступившего 09.03.2021, не истек.

Однако, заявитель ссылается на неполучение им запроса от 14.10.2020.

Коллегия в данном случае не может доказать обратного.

Принимая во внимание неполучение заявителем запроса от 14.10.2020 до признания заявки отозванной (17.02.2021) по неизвестным причинам, с учетом оплаты им пошлины за проведение экспертизы заявленного обозначения, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке № 2020753510 может быть возобновлено в отсутствие ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2021, отменить решение Роспатента от 17.02.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2020753510.