

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

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 18.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2018730187 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

 **DEKOFLO®**

Обозначение по заявке № 2018730187, поданной  
18.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 31 и услуг 35, 39, 40, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

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 №2018730187 в адрес заявителя 19.09.2019 был направлен запрос, в котором указывалось о вновь выявленных несоответствиях заявленного обозначения требованиям законодательства.

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 16.01.2020 было принято решение о признании заявки №2018730187 на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель, руководствуясь положениями статьи 1501 Кодекса, просит восстановить пропущенный срок ответа на запрос, представляет ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов, ходатайство о продлении срока ответа на запрос, сообщает об уплате пошлин за соответствующие юридически значимые действия, а также о причинах пропуска срока ответа на запрос.

Заявитель также отмечает, что им было представлено ходатайство о выдаче копии материалов заявки, которое было удовлетворено и соответствующие копии материалов были направлены в его адрес 13.11.2019. В этой связи трехмесячный срок представления дополнительных материалов должен исчисляться с даты

направления копий материалов заявки, т.е. с 13.11.2019, а не с даты (19.09.2019) направления запроса.

В поступившем возражении заявителем указывается, что в ответ на запрос от 19.09.2019 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2020 им были представлены материалы, свидетельствующие об отсутствии введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также представлен оригинал письма-согласия владельца противопоставленного в запросе товарного знака.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки №2018730187 на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство.

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

С учетом даты (16.01.2020) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2018730187 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 упомянутые выше 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 абзацу второму пункта 4 статьи 1497 Кодекса, а также пункту 102 Регламента дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в

течение трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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 1 статьи 1501 Кодекса срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения

этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган исполнительной власти одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании статьи 1500 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1501 Кодекса восстановление срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока.

Анализ материалов заявки №2018730187 показал, что заявителю был направлен запрос от 19.09.2019, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №577610, который был указан ранее в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 19.02.2019, а также указано на то, что в связи с обращением, поступившим от ООО «Декофлора», заявленное обозначение «DEKOFLOR» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Декофлора», под которым данное общество до даты подачи рассматриваемой заявки производило товары и оказывало услуги, однородные заявленным товарам и услугам, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказываемого услуги). В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок, заявка будет признана отозванной.

Заявителем 28.10.2019 было подано ходатайство о выдаче копии материалов заявки, которое было удовлетворено и соответствующие копии материалов были направлены в его адрес 13.11.2019. В этой связи трехмесячный срок представления дополнительных материалов должен исчисляться с даты направления копий материалов заявки, т.е. с 13.11.2019, а не с даты (19.09.2019) направления запроса.

Вместе с тем, решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака №2018730187 отозванной было принято 16.01.2020, то есть по истечении трех месячного срока со дня направления заявителю запроса.

Согласно материалам возражения заявитель на основании положений статьи 1501 Кодекса одновременно с возражением, поступившим 18.06.2020, представил ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных дополнительных материалов, ходатайство о продлении срока ответа на запрос, сообщил об уплате пошлин за соответствующие юридически значимые действия, а также о причинах пропуска срока ответа на запрос.

Срок представления дополнительных материалов с даты 13.11.2019 направления копии материалов заявки истек 13.02.2020. Шестимесячный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 1501 Кодекса, исчисляемый с момента истечения упомянутого срока (с 13.02.2020), на момент подачи возражения, поступившего 18.06.2020, с приложением такого ходатайства, не истек.

Заявителем уплачена пошлина за совершение юридически значимого действия, связанного с восстановлением пропущенного срока подачи ответа на запрос (представлен платежный документ №57 от 16.06.2020).

Кроме того, заявитель указал причины, по которым срок не был соблюден, а также представил копию ответа на запрос от 19.09.2019, поступившего в Роспатент 12.02.2020, в котором представлены доводы и материалы, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №577610 (оригинал письма-согласия содержится в корреспонденции от 12.02.2020).

Таким образом, заявитель на основании статьи 1501 Кодекса вправе ходатайствовать о восстановлении срока представления ответа на запрос от 19.09.2019.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1501 Кодекса, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке №2018730187.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2020, отменить решение Роспатента от 16.01.2020 и возобновить делопроизводство по заявке №2018730187.**