

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 поступившее 05.07.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ванзиным Павлом Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2019714827 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение «СПОРТИВ» по заявке № 2019714827, поданной 02.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2019714827, заявителю был направлен запрос от 10.09.2020 о выявленном несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, возникшем в связи с внесением изменений, касающиеся сведений о заявителе по данной заявке. В запросе отмечено, что ранее изложенные в уведомлении от 11.12.2019 основания для отказа также не снимаются. В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 05.03.2021 о признании заявки № 2019714827 отозванной.

В поступившем 05.07.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.03.2021, привел следующие доводы:

- делопроизводства по заявке велось через систему АРМ Регистратор по поручению заявителя патентным поверенным;

- входящая корреспонденция по заявке поступала на электронную почту;

- никаких уведомлений или запросов на электронную почту патентного поверенного не поступало, в связи с чем заявитель не имел возможности ознакомиться с запросом экспертизы от 10.09.2020;

- впоследствии представитель заявителя обнаружил запрос экспертизы и решение Роспатента от 05.03.2021 в папке «спам» электронной почты патентного поверенного;

- указанные в запросе товарные знаки принадлежат заявителю на основании регистрации отчуждения исключительного права;

- заявитель имеет высокую заинтересованность в делопроизводстве по заявке № 20190714827/

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 05.03.2021 о признании отозванной заявки № 2019714827 на регистрацию товарного знака и возобновлении делопроизводства.

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

С учетом даты (05.03.2021) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2019714827 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.

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

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 1497 Кодекса, если заявитель в трехмесячный срок 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 05.03.2021 о признании отозванной заявки № 2019714827 на товарный знак «СПОРТИВ», представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как следует из материалов делопроизводства по заявке № 2019714827, заявителю был направлен запрос от 10.09.2020, в котором указано, что при повторном обращении к материалам заявки установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «СПОРТИВ АЛЪЯНС», «SPORTIV», «СПОРТИВ» по свидетельствам под № 707942 (приоритет от 29.11.2017), № 496690 (приоритет от 09.02.2012), № 496691 (приоритет от 08.06.2012), зарегистрированными на имя Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТИНВЕСТ», Москва, в отношении однородных товаров 12, 28 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЛА СПОРТИВА» по свидетельству № 457831 (приоритет от 29.04.2011), зарегистрированным на имя ЛА СПОРТИВА С.П.А., Италия, в отношении однородных товаров 06, 09, 18, 25, 28 классов МКТУ;



- со знаком «LA SPORTIVA» по международной регистрации № 1116929 (конвенционный приоритет от 21.10.2010 для товаров 06, 09, 20, 22 классов МКТУ, приоритет по дате международной регистрации от 30.03.2011 для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ), зарегистрированным на имя LA SPORTIVA S.P.A., Италия, в отношении однородных товаров 06, 09, 18, 20, 22, 25, 28 классов МКТУ.

В запросе сформулирован вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для обозначенных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, письмами от 17.01.2020 и 17.06.2020 заявитель был проинформирован о том, что в материалы заявки поступили обращения от имени компании LA SPORTIVA S.P.A./ЛА СПОРТИВА С.П.А., Италия.

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.

Из материалов дела усматривается, что заявка № 2019714827 была подана через личный кабинет пользователя сервиса «АРМ Регистратор», предоставляющий возможность получения государственной услуги в электронной форме. Пользователь сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак» подписывает документы, направляемые в ведомство, усиленной электронной цифровой подписью.

Делопроизводство по заявкам, поданным через сервис электронной подачи, ведется в электронной форме. Размещение электронной формы документов (уведомлений, решений), подписанных электронной подписью уполномоченных лиц, осуществляется в соответствии с пунктом 5 Регламента в личном кабинете пользователя сервиса «АРМ Регистратор».

Размещение запроса от 10.09.2020 в личном кабинете пользователя сервиса «АРМ Регистратор» соответствует требованиям Регламента, следовательно, уведомление заявителя о запросе экспертизы является надлежащим.

Заявитель не оспаривает факт получения им запроса.

Заявитель в своем возращении отмечает, что запрос не был продублирован на электронную почту патентного поверенного, впоследствии обнаружен в папке «СПАМ», что, по мнению заявителя, лишило его возможности ознакомиться с запросом экспертизы и представить мотивированный ответ на него в установленный Кодексом срок.

В отношении указанного довода возращения коллегия отмечает, что все документы, относящиеся к заявке, поданной в электронной форме, размещаются в личном кабинете пользователя сервиса «АРМ Регистратор».

Заявителем не представлено каких-либо распечаток/скриншотов, подтверждающих отсутствие запроса в личном кабинете пользователя сервиса «АРМ Регистратор», в связи с чем коллегия не усматривает каких-либо уважительных причин непредставления ответа на направленный запрос.

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 возращением ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 1501 Кодекса. Вместе с тем заявитель не воспользовался указанными возможностями.

Принимая во внимание квалификацию представителя заявителя в качестве патентного поверенного, коллегия считает необоснованным его игнорирование запроса экспертизы и/или отсутствие отслеживания делопроизводства по заявке. 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 возращения, поступившего 05.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2021.