


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 12.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Новый Мир", Тюменская область, Тюменский район, поселок Московский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2020706446 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «  » по заявке №2020706446, поданной 12.02.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2020 заявителю направлено уведомление о результатах проверки обозначения по заявке №2020706446 на соответствие требованиям

законодательства, в рамках которого указано, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как установлено сходство до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 593774 и № 436856 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Заявитель 17.02.2021 направил в адрес Роспатента ответ на уведомление, а также приложил к нему письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №593774. Роспатент, в свою очередь, рассмотрел представленные документы и направил заявителю запрос от 31.03.2021, в котором указано, что представленное письмо-согласие не удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил, в связи с чем заявителю было предложено представить в 3-месячный срок исправленное письмо-согласие.

Впоследствии в связи с непредставлением заявителем ответа на указанный запрос, Роспатентом 27.07.2021 было принято решение о признании отозванной заявки №2020706446 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 12.10.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2020706446.

Позиция заявителя сводится к тому, что направление запроса не регламентировано на этапе экспертизы обозначения по существу, это юридически значимое действие должно предшествовать уведомлению Роспатента о проверке заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства. При этом заявитель ссылается на положения пунктов 98, 102, 108 Административного регламента 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, утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 483 (далее по тексту Административный регламент), как подтверждающие данный довод.

Кроме того заявитель считает, что представленное на этапе экспертизы обозначения Письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака

удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил, преодолевает основание для отказа, а основания для направления запроса отсутствовали.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.07.2021 о признании отозванной заявки №2020706446 и возобновить делопроизводство по заявке.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2021) принятия решения Роспатента о признании заявки №2020706446 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный 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 от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298, от 28.09.2016 № 602, от 10.10.2016 № 647, от 07.06.2017 № 274 (далее – Административный регламент) и Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 94, с изменениями, внесенными

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 № 1151, вступившими в силу с 06.10.2017 (далее – Положение о пошлинах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1503 Кодекса на основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса 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.

Согласно подпункту 1 пункта 98 Административного регламента, административная процедура экспертизы заявленного обозначения включает, в частности, административные действия по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения (далее - заявленное обозначение) требованиям законодательства Российской Федерации.

Согласно пункту 102 Административного регламента, если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 Административного регламента, установлено, что без дополнительных материалов проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос с указанием необходимых дополнительных материалов и предложением представить запрашиваемые дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или в течение трех месяцев со дня направления копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросит указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса.

Согласно пункту 108 Административного регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 98 Регламента включает проверку

соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов, проверку наличия запрашиваемых дополнительных материалов и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований.

Согласно пункту 51 Правил в случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно, заявителю направляется запрос дополнительных материалов.

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

Согласно пункту 52 Правил, если в течение трех месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов, предусмотренного пунктом 51 Правил, заявителем не представлен ответ или ходатайство о продлении заявка признается отозванной на основании решения о признании заявки отозванной.

Анализ материалов по заявке №2020706446 показал следующее.

При осуществлении административных действий по проверке соответствия заявленного обозначения "**soloterm**" требованиям законодательства было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предъявляемым для целей регистрации товарного знака, в связи с чем в адрес заявителя 12.08.2020 было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором заявителю предлагалось в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

Корреспонденцией, поступившей 17.02.2021, заявитель ответил на указанное уведомление, в котором представил свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

После поступления ответа заявителя в адрес заявителя был направлен запрос от 31.03.2021, возможность направления которого предусмотрена пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пунктом 102 Административного регламента и пунктом 51 Правил.

Анализ текста запроса от 31.03.2021 показал, что заявителю сообщалось о несоответствии представленного письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 593774 требованиям пункта 46 Правил. В частности, в письме не верно указан адрес лица, которому дается согласие (вместо 625501, Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, ул. Северная, д. 10 указано 625013, г. Тюмень, ул. Севастопольская, 14/2), не указан конкретный перечень услуг, в отношении которых дается согласие, а также не представлен оригинал письма-согласия.

В то же время в запросе отмечено о необходимости представления ответа в трех-месячный срок либо направления ходатайства о продлении срока ответа на запрос.

Отсутствие ответа заявителя на запрос является основанием для принятия решения о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака №2020706446 отозванной было принято 27.07.2021, то есть по истечении трехмесячного срока со дня направления заявителю запроса, ответ на который в установленный срок представлен не был, что свидетельствует о правомерности принятого решения.

Правомерность направления запроса также не ставится коллегией под сомнение, так как из положений пунктов 98, 102, 108 и 104 Административного регламента, а также нормы пункта 4 статьи 1497 Кодекса следует возможность направления запроса на любом этапе проведения экспертизы, а также ни в одном нормативном акте не содержится положения, запрещающего направлять запрос после направления уведомления.

Следует также отметить, что заявитель не приводит каких-либо оснований или уважительных причин, которые бы препятствовали ему ответить на полученный им

запрос. Последствия не ответа на запрос заявителю были известны, поскольку прописаны в тексте этого документа. Несмотря на это, заявитель не проявил должной внимательности и осмотрительности в рамках административного делопроизводства по регистрации обозначения по заявке №2020706446.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2021, оставить в силе решение Роспатента 27.07.2021.