

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 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 27.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОТАНИКА», г. Волжский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2018722722 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение «**БОТАНИКА**» по заявке № 2018722722, поданной 01.06.2018 в соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса (выделенной заявке), заявлено на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 31 класса 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 № 2018722722 в адрес заявителя 07.06.2019 был направлен запрос, вызванный изменением, внесенным 11.01.2019, касающимся заявителя по заявке № 2018722722, 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 11.10.2019 было принято решение о признании заявки № 2018722722 на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель, руководствуясь положениями статьи 1501 Кодекса, просит восстановить пропущенный срок ответа на запрос, представляет ходатайство о восстановлении пропущенного срока, 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.

Кроме того, к возражению приложен ответ на запрос от 07.06.2019, выразившейся в представлении копии письма-согласия владельца противопоставленных в запросе товарных знаков.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки № 2018722722 на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.01.2020, заявителем приобщен в материалы дела оригинал указанного письма-согласия.

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

С учетом даты (11.10.2019) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2018722722 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 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 № 2018722722 показал, что заявителю был направлен запрос от 07.06.2019, в котором указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 545202 (был указан ранее в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 15.11.2018), 591336 и 635186. В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок, заявка будет признана отозванной.

Переписка по заявке № 2018722722 осуществлялась через личный кабинет пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак».

Заявитель не отрицает факт размещения запроса и решения Роспатента в личном кабинете пользователя сервиса «Электронная подача заявки на товарный знак», которым является Ботова А.А.

Вместе с тем заявитель представил материалы, из которых следует, что Ботова А.А., находясь в отпуске, не имела возможности составить ответ на запрос от 07.06.2019 до 07.10.2019.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2018722722 отозванной было принято 11.10.2019, 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 в соответствии с требованиями Регламента и Правил.

Вместе с тем заявитель на основании положений статьи 1501 Кодекса одновременно с возражением, поступившим 29.11.2019, представил ходатайство о восстановлении пропущенного срока, 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 ответа на запрос от 07.06.2019 истек 09.09.2019 (понедельник). 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 09.09.2019), на

момент подачи возражения, поступившего 29.11.2019, 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 № 76 от 10.10.2019).

Кроме того, заявитель указал причины, по которым срок не был соблюден, а также представил ответ на запрос от 07.06.2019 в форме письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 591336 и 635186 (оригинал приобщен к протоколу от 14.01.2020).

Таким образом, заявитель на основании статьи 1501 Кодекса вправе ходатайствовать о восстановлении срока представления ответа на запрос от 07.06.2019.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1501 Кодекса, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2018722722.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2019, отменить решение Роспатента от 11.10.2019 и возобновить делопроизводство по заявке № 2018722722.