

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ЭКСПАРТ», (далее – заявитель), о признании отозванной заявки №2016717548 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016717548, поданной 19.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **EKSCOM**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе государственной экспертизы заявителю в адрес для переписки был направлен запрос от 18.11.2016 о необходимости правильно проклассифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ формулировки товаров, включенных в 01, 02 классы МКТУ. При этом заявителю сообщалось, что для устранения

выявленного экспертизой несоответствия необходимо внести изменения в материалы заявки и уплатить соответствующую пошлину.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 25.04.2017 о признании заявки №2016717548 отозванной, которое было направлено заявителю по электронной почте (через сервис «Личный кабинет»).

В поступившем 14.08.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.04.2017, мотивируя его следующими доводами:

- переписка по заявке №2016717548 велась заявителем с использованием сервиса «Личный кабинет»;

- заявитель своевременно предоставил ответ на запрос государственной экспертизы от 18.11.2016, так 21.11.2016 была уплачена пошлина за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку №2016717548 (платежное поручение №34452 от 21.11.2016), а 22.11.2016 был подготовлен ответ на запрос экспертизы и направлен по электронной почте через сервис «Личный кабинет»;

- вместе с тем, заявитель сообщает, что по техническим причинам переписка из сервиса «Личный кабинет», включающая весь документооборот, удалена. Соответствующий запрос на восстановление файлов направлен в службу технической поддержки. В настоящее время ведутся работы по восстановлению файлов.

Принимая во внимание изложенное заявитель просит отменить решение Роспатента о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2016717548.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- копия запроса от 18.11.2016 по заявке №2016717548 – [1];
- копия платежного поручения №34452 от 21.11.2016 за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку №2016717548 – [2];
- ответ исх.№240 от 22.11.2016 на запрос от 18.11.2016 – [3];
- копия уведомления о поступлении заявки №2016717548 – [4];

- выгрузка «скриншотов» из «Личного кабинета» заявителя – [5].

Изучив материалы дела коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.04.2017) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2016717548 на 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 от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила) и вышеуказанных Требований к документам заявки.

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.

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.

Если заявитель в указанный срок 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 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 пункту 102 Регламента, если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 5 пункта 122 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения.

В соответствии с положением пункта 3.1 приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2013 за №64/16 заявитель имеет право обратиться в Роспатент за предоставлением государственной услуги - зарегистрировать один «Личный кабинет» и использовать его для ведения переписки в связи с предоставлением государственной услуги: прием, регистрация и экспертиза заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания.

Анализ материалов дела показал следующее.

Ведение переписки по заявке №2016717548 осуществлялось через сервис «Личный кабинет».

В адрес заявителя запрос экспертизы был направлен 18.11.2016 с предложением правильно проклассифицировать в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ формулировки товаров, включенных в 01, 02 классы МКТУ, поскольку заявленные товары относятся к товарам 07, 12 классов МКТУ. В случае внесения изменений в материалы заявки заявителю предлагалось уплатить соответствующую пошлину.

В установленный срок заявителем не был представлен ответ на запрос экспертизы, в связи с чем 25.04.2017 было принято решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2016717548 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем возражении заявитель сообщает, что на запрос экспертизы им (22.11.2017) был подготовлен ответ и размещен в «Личном кабинете», а также (21.11.2016) была уплачена пошлина за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку №2016717548 [2].

Вместе с тем, коллегией было установлено следующее.

Ответ на запрос экспертизы, действительно, был подготовлен заявителем своевременно (22.11.2016) и была произведена попытка его отправки 18.01.2017, что

подтверждается представленными распечатками со станицы заявителя «Личный кабинет» [5]. Однако по каким-то причинам система не зафиксировала попытку его отправки.

Заявитель также своевременно (21.11.2016) оплатил пошлину в размере 4900 рублей за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку №2016717548 – [2] (согласно данным администратора платежей Федеральной службы по интеллектуальной собственности денежные средства поступили на расчетный счет уплаты патентных и иных пошлин).

Тем самым заявитель исполнил все требования, изложенные в запросе экспертизы.

При этом коллегией принято во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке.

Так, своевременно предоставил ответ на уведомление и запрос формальной экспертизы, направленные в его адрес 26.05.2016 и 03.06.2016; заявителем ранее (02.06.2016 и 09.06.2016) были оплачены пошлины в размере 2295 рублей (за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака и принятие решения по результатам формальной экспертизы) и в размере 13550 рублей (за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятия решения по ее результатам). Заявителем было направлено 04.08.2016 письмо с просьбой решить проблему, связанную с работой электронной почты.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что делопроизводство по заявке №2016717548 должно быть возобновлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2017, отменить решение Роспатента от 25.04.2017 и возобновить делопроизводство по заявке №2016717548.