

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 12.03.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕВС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2019763222 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение «**SKYTEACH**» по заявке № 2019763222, поданной 09.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 19.05.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763222 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 16, 38, 41 классов МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ с учетом конкретизации заявителем наименований некоторых услуг (см. ответ заявителя, поступивший 19.03.2020).

Впоследствии 24.07.2020 Роспатентом принято решение об отмене ранее принятого решения от 19.05.2020.

Далее в ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2019763222, заявителю был направлен запрос от 18.08.2020 о

выявленном несоответствии заявленного обозначения пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, а также о материалах обращения третьего лица. В запросе заявителю предложено высказать свое мнение относительно доводов экспертизы, а также указано, что в случае непредставления заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса ответа на изложенные в запросе мотивы или ходатайства о продлении срока представления ответа, заявка будет признана отозванной.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 03.02.2021 о признании заявки № 2019763222 отозванной.

В поступившем 12.03.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решениями Роспатента от 24.07.2020 и от 03.02.2021, привел следующие доводы:

- решение об отмене ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака от 24.07.2020 вынесено с нарушением установленных законом требований, поскольку «выявление процедурной ошибки» не относится к основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1499 Кодекса;

- подача третьим лицом заявки на регистрацию товарного знака в иностранном государстве и последующее испрашивание правовой охраны на территории России не влекут возможность отмены принятого решения о государственной регистрации товарного знака, поскольку дата подачи международной заявки позднее даты принятия Роспатентом решения от 19.05.2020;

- до настоящего времени остается не решенным вопрос о возможности представления правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению иностранного заявителя;

- в направленном в адрес представителя заявителя запросе экспертизы от 18.08.2020 разъясняется «право высказать свое мнение относительно доводов экспертизы» и не содержится требований о представлении дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно («мнение» к таким материалам не относится), следовательно, отсутствие ответа на запрос не влияет на возможность продолжения экспертизы обозначения и вынесения итогового решения;

- указанный в запросе срок (три месяца для представления ответа) противоречит сроку, предоставляемому в таких случаях, установленному пунктом 3 статьи 1499 Кодекса (шесть месяцев), что является нарушением прав заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба:

- об отмене решения Роспатента от 24.07.2020 об отмене ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763222;

- об отмене решения Роспатента от 03.02.2021 о признании отозванной заявки № 2019763222 на регистрацию товарного знака.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения представители заявителя не отрицали факт получения запроса, пояснили, что ответ на запрос не был представлен в связи с намерением оспаривать правомерность принятия Роспатентом решения от 24.07.2020 об отмене ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763222.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (03.02.2021) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2019763222 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 № 483 от 20.07.2015 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712) с изменениями (далее – Правила).

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.

Основаниями для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов являются:

1) необходимость представления различных видов объемного, голографического, светового или иного товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, указанным в абзаце пятом пункта 32 Правил, и (или) его описания (характеристик, позволяющих идентифицировать товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, указанном в статье 1480 Кодекса, и официальном бюллетене), если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности заявленного обозначения;

2) необходимость представления документов, указанных в пунктах 20, 21 Правил;

3) необходимость уточнения перечня товаров, в том числе в случае несоответствия перечня товаров, указанного в выделенной заявке, требованиям пункта 2 статьи 1502 Кодекса;

4) несоответствие документов заявки, представленных в электронном виде через интернет-сайт Роспатента с использованием информационных систем Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности» или Единый портал государственных и муниципальных услуг, Требованиям к документам заявки.

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

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

В случае возникновения обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного заявителем документа или сведений в документах заявки у заявителя запрашиваются необходимые подтверждения.

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 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.

Согласно пункту 217 Регламента ответственные должностные лица, руководители структурных подразделений, ответственные за осуществление административных действий и принятие решений, и их заместители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур (действий), в том числе за несоблюдение установленных сроков их осуществления, предусмотренных Регламентом.

В случае выявления нарушений прав заявителей и правообладателей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если выявленное нарушение касается направленного заявителю решения, уведомления, запроса или иного документа Роспатента, противоречащего законодательству Российской Федерации, и оспаривание этого документа в административном порядке не предусмотрено, руководитель Роспатента или уполномоченное им должностное лицо вправе отменить решение, уведомление, запрос или иной документ и отозвать этот документ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в том числе, с

подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, с государственной регистрацией этих средств индивидуализации осуществляется в административном порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1500 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения.

Согласно пункту 221 Регламента заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента, его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента в порядке, предусмотренном главой 2.1 Закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

Решения об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки отозванной оспариваются в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, пунктом 1 статьи 1500 Кодекса.

Анализ доводов возражения показал следующее.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 03.02.2021 о признании отозванной заявки № 2019763222 на товарный знак «**SKYTEACH**», представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Подача такого возражения предусмотрена положениями пункта 1 статьи 1500 Кодекса, а также пункта 3.1 Правил ППС.

Вместе с тем, согласно просительной части возражения, заявитель испрашивает также отмену решения Роспатента от 24.07.2020 об отмене ранее принятого решения о регистрации товарного знака по заявке № 2019763222.

Коллегия поясняет, что пункт 1 статьи 1500 Кодекса содержит исчерпывающий перечень решений Роспатента, которые могут быть оспорены путем подачи возражения. При этом статей 1248 Кодекса допускается административное рассмотрение спора только в случаях, предусмотренных Кодексом.

В связи с этим просьба об отмене решения Роспатента от 24.07.2020 об отмене ранее принятого решения о регистрации товарного знака по заявке № 2019763222 не относится к рассмотрению возражения на решение от 03.02.2021 о признании отозванной заявки № 2019763222.

Доводы о неправомерности решения Роспатента от 24.07.2020 могут быть оценены исключительно в рамках оценки правомерности решения Роспатента от 03.02.2021 о признании заявки № 2019763222 отозванной.

Как следует из материалов делопроизводства по заявке № 2019763222 Роспатентом 19.05.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763222 в отношении части заявленных товаров и услуг. Впоследствии 24.07.2020 Роспатентом принято решение об отмене ранее принятого решения от 19.05.2020.

Далее в ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2019763222, заявителю был направлен запрос от 18.08.2020, в котором указано, что при повторном обращении к материалам заявки установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком

« **Skyteach** » по международной регистрации № 1539349, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 02.12.2019 на имя VIMBOX LIMITED, Кипр, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ. Кроме того, заявитель был проинформирован о том, что в материалы заявки поступило обращение от имени компании VIMBOX

LIMITED, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. С учетом сказанного в запросе сформулирован вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В запросе заявителю предложено высказать свое мнение относительно доводов экспертизы в течение трех месяцев с даты направления запроса, при этом поясняется, что в случае непредставления ответа на изложенные в запросе мотивы или ходатайства о продлении срока ответа на запрос, заявка будет признана отозванной.

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 № 2019763222 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 18.08.2020 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 возражении отмечает, что запрос не соответствует требованиям норм, содержащих случаи направления запроса, однако, согласно абзацу седьмому пункта 51 Правил в запрос дополнительных материалов включаются

замечания, предложения, возникающие при проведении экспертизы заявленного обозначения, что приводит к соответствию формы запроса требованиям норм в данном случае.

В отношении причины отсутствия ответа заявителя представителями отмечено несогласие заявителя с действиями Роспатента, выразившимися в отмене ранее принятого решения о регистрации товарного знака и продолжении экспертизы заявленного обозначения по существу.

В отношении указанного довода возражения коллегия отмечает, что принятие Роспатентом решения об отмене ранее принятого решения допускается нормами Кодекса. При этом в запросе заявителю сообщено об обстоятельствах, которые соотносятся с одним из оснований для отмены ранее принятого решения, установленных пунктом 4 статьи 1499 Кодекса (а именно, поступление заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьями 1494, 1495 и 1496 Кодекса, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров).

Что касается довода возражения об отсутствии соответствующего норму обоснования в бланке решения Роспатента от 24.07.2020, то коллегия не усматривает в этом уважительной причины непредставления ответа на направленный впоследствии запрос, содержащий такое обоснование.

Субъективное мнение заявителя о том, что решение Роспатента от 24.07.2020 не является законным, никоим образом не влияет на его обязанность представить ответ на запрос экспертизы, в котором разъяснены последствия бездействия заявителя.

Коллегия принимает во внимание, что заявитель имел право:

- на подачу жалобы в отношении решения Роспатента от 24.07.2020 в порядке, предусмотренном пунктом 221 Регламента;
- на подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1497 Кодекса;
- на подачу одновременно с возражением ходатайства о восстановлении

пропущенного срока ответа на запрос экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 1501 Кодекса;

- на подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 893;

- на судебную защиту нарушенных гражданских прав в порядке, предусмотренном статьей 11 Кодекса (с целью оспаривания действий Роспатента по принятию решения от 24.07.2020).

Вместе с тем заявитель не воспользовался указанными возможностями.

Принимая во внимание квалификацию представителей заявителя в качестве патентных поверенных, коллегия считает необоснованным довод заявителя о возможности игнорирования запроса экспертизы в случае несогласия с его мотивами.

Возражение не содержит каких-либо доводов, обуславливающих уважительность бездействия представителей заявителя. 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 возражения, поступившего 12.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2021.