

**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, с изменениями и дополнениями, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ШАНДИЗАЙН.ПРО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки № 2016733547 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016733547, поданной 12.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « SHAN DESIGN» со словесными элементами «SHAN DESIGN», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

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 № 2016733547 было установлено, что правообладателем товарного знака по свидетельству № 403428, который ранее принадлежал заявителю, стало иное лицо – Мачача Дмитрий Витальевич, Москва. Указанное послужило основанием для направления 17.01.2018 в адрес заявителя запроса с сообщением о дополнительных мотивах, препятствующих регистрации заявленного обозначения.

В связи с непредставлением заявителем ответа на указанный запрос, Роспатентом 22.05.2018 было принято решение о признании отозванной заявки № 2016733547 на государственную регистрацию товарного знака.

В поступившем 21.09.2018 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки № 2016733547.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- запрос экспертизы не содержал указаний и сведений о дополнительных материалах, которые необходимо было представить заявителю;
- все необходимые документы для проведения экспертизы заявителем были предоставлены;
- направление запроса явились нарушением пункта 4 статьи 1497 Кодекса и пункта 51 Правил;

- причиной принятия Роспатентом решения о признании заявки № 2016733547 отозванной явилось непредставление запрашиваемых материалов, в то время как запрос не содержал указания о необходимости представления каких-либо материалов или сведений.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2018 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016733547.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 10.12.2018, заявителем представлены дополнения к возражению, содержащие, в частности, следующие доводы:

- по своей сути документ, направленный заявителю 17.01.2018, является уточненным уведомлением экспертизы о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства, поскольку никаких материалов у заявителя не запрашивалось;

- ранее заявителю было направлено уведомление о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства, в ответе на которое заявитель согласился с мотивами экспертизы;

- на дату направления уведомления о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства обстоятельства, указанные в запросе, уже имели место, следовательно, они не были приняты во внимание;

- в настоящее время срок действия исключительного права на товарный знак, противопоставленный в запросе, истек.

С учетом даты (22.05.2018) принятия решения Роспатента о признании заявки № 2016733547 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанные Кодекс и Правила, а также 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).

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 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 заявки признается отозванной на основании решения о признании заявки отозванной.

Анализ заявки № 2016733547 показал следующее.

При осуществлении административных действий по проверке соответствия

заявленного обозначения « SHAN DESIGN» требованиям законодательства было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предъявляемым для целей регистрации товарного знака, в связи с чем в адрес заявителя 16.06.2017 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 29.12.2017, 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, возможность направления которого предусмотрена пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пунктом 102 Административного регламента и пунктом 51 Правил.

Анализ текста запроса от 17.01.2018 показал, что заявителю сообщалось о новых мотивах несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, предъявляемым для целей регистрации товарного знака.

Так, согласно ранее направленному уведомлению от 16.06.2017, несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса было установлено только для товаров 16 класса МКТУ.

В запросе от 17.01.2018 заявителю сообщалось о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В то же время в запросе отмечено о необходимости представления ответа в установленный законодательством срок.

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 № 2016733547 отозванной было принято 22.05.2018, 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.

Вместе с тем коллегия считает необходимым принять во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке, что выразилось в направлении заявителем после принятия Роспатентом решения о признании заявки № 2016733547 отозванной возражения, в котором сообщается об истечении установленного законодательством срока действия исключительного права на товарный знак, указанный в качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в запросе от 17.01.2018.

При таких обстоятельствах коллегия считает возможным возобновление делопроизводства по заявке № 2016733547.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2018, отменить решение Роспатента от 22.05.2018 и возобновить делопроизводство по заявке № 2016733547.