

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 20.04.2017 возражение, поданное ООО «СКЛ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2016712299 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2016712299, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 11, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате формальной экспертизы заявителю в адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 18.04.2016 о принятии к рассмотрению заявки №2016712299 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), согласно которому Роспатентом была учтена пошлина за проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке №2016712299, заявителю в тот же адрес для переписки был направлен запрос от 06.09.2016 о необходимости правильной классификации некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе. Так, товары «коврики для ванн; коврики для душевых кабин», указанные заявителем в 11 классе МКТУ, по мнению экспертизы относятся к товарам 27 класса МКТУ 10-ой редакции по аналогии с такими позициями как «ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению». Указанные заявителем в перечне 20 класса МКТУ товары «кисти неметаллические» не могут быть однозначно идентифицированы как относящиеся к этому классу, вследствие чего заявителю предлагается уточнить формулировку. Приведенные в 20 классе МКТУ заявки товары «мойки пластиковые» относятся к товарам 11 класса МКТУ.

В ответ на указанный запрос заявитель представил соответствующие пояснения, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2016, согласившись с частью предложенных экспертизой корректировок заявленного перечня, однако просил оставить вид товара «кисти неметаллические» в 20 классе МКТУ без изменений.

Не согласившись с доводами заявителя в части, экспертиза направила в адрес заявителя запрос от 25.10.2016, в котором повторно предлагалось скорректировать такую позицию как «кисти неметаллические» в соответствии с требованиями МКТУ 10-я редакция.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы от 25.10.2016 в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 05.04.2017 о признании заявки №2016712299 отозванной, которое было направлено также в адрес для переписки, указанный при подаче заявки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.04.2017, мотивируя это тем, что на момент принятия Роспатентом соответствующего решения о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака не истек предусмотренный законом шестимесячный срок для восстановления пропущенного заявителем срока для ответа на запрос,

предусмотренный пунктом 1 статьи 1501 Кодекса. В качестве причины, по которой предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, срок для ответа на запрос не был соблюден заявителем, в возражении указывается на невозможность представителям связаться непосредственно с самим заявителем, а, следовательно, своевременно представить дополнительные материалы.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке №2016712299.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления дополнительных материалов, предусмотренное статьей 1501 Кодекса, а также ходатайство о зачете средств в качестве оплаты пошлины за восстановление пропущенного заявителем срока по заявке №2016712299 и платежное поручение.

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

С учетом даты (05.04.2017) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки №2016712299 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, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам

и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

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 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 составления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с требованиями пункта 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 осуществления 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.

Исходя из требований пункта 1 статьи 1501 Кодекса, срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 настоящего 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 настоящего Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

На стадии экспертизы заявленного обозначения в адрес для переписки с заявителем экспертизой был направлен запрос от 25.10.2016 о необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров. Возврата

почтой указанной корреспонденции не было.

По истечении пяти с половиной месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 05.04.2017 о признании отозванной заявки №2016712299 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

Вместе с тем, в поступившем возражении от 14.04.2017 представитель заявителя сообщает о том, что, на дату (05.04.2017) принятия Роспатентом решения о признании отозванной заявки №2016712299 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) не истек предусмотренный пунктом 1 статьи 1501 Кодекса срок для восстановления пропущенного срока ответа на запрос, который истечет только 25.07.2017. Кроме того, в возражении указано, что вследствие невозможности связаться с заявителем в установленное законом время, не имелось возможности для представления соответствующей аргументации по приведенным в запросе от 25.10.2016 основаниям.

В этой связи необходимо указать, что коллегия приняла к сведению довод о причине, по которой своевременно не был направлен ответ на запрос экспертизы от 25.10.2016.

При этом, основанием для признания доводов возражения обоснованными является наличие предусмотренного пунктом 1 статьи 1501 Кодекса шестимесячного срока для восстановления пропущенного срока ответа на запрос от 25.10.2016, не истекшего ни на дату принятия Роспатентом соответствующего решения от 05.04.2017, ни на дату подачи настоящего возражения от 14.04.2017, а также приложенное к возражению ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления дополнительных материалов, предусмотренное указанной статьей Кодекса. Таким образом, заявителем соблюдены все предусмотренные законом условия для отмены решения Роспатента от 05.04.2017 и возобновления делопроизводства по заявке №2016712299.

Также следует отметить, что заявитель, получив оспариваемое решение Роспатента, незамедлительно предпринял действия по его обжалованию, что свидетельствует о наличии должной заинтересованности в отношении поданной

заявки на регистрацию товарного знака.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что поступившее возражение подлежит удовлетворению, и как следствие этого, делопроизводство по заявке №2016712299 должно быть возобновлено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2017, отменить решение Роспатента от 05.04.2017 и возобновить делопроизводство по заявке №2016712299.