

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.01.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПАР-девелопмент», Тульская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки № 2023732718 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2023732718, поданной 18.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявке.

В результате формальной экспертизы заявки № 2023732718 заявителю было

направлено решение Роспатента от 13.07.2023 о принятии к рассмотрению заявки № 2023732718 на государственную регистрацию товарного знака.

В ходе экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака по заявке № 2023732718, заявителю был направлен запрос от 09.08.2023 о необходимости конкретизации и правильной классификации некоторых позиций товаров, перечисленных в запросе.

В связи с непредставлением ответа на запрос экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом было принято решение от 05.12.2023 о признании заявки № 2023732718 отозванной.

В поступившем 29.01.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.12.2023, мотивируя его тем, что запрос экспертизы от 09.08.2023 не был получен заявителем.

Принимая во внимание указанное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2023732718.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 06.05.2024, представитель заявителя сообщил о подаче им 06.05.2024 ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы. Экземпляр ходатайства приобщен также к протоколу заседания.

Для рассмотрения поступившего ходатайства в установленном порядке заседание коллегии было перенесено.

Корреспонденцией, направленной в адрес заявителя 16.05.2024, сообщено о невозможности удовлетворения ходатайства, поданного 06.05.2024, поскольку к ходатайству не приложены документы, установленные статьей 1501 Кодекса, а именно дополнительные материалы, запрашиваемые экспертизой, или ходатайство о продлении срока их представления.

В заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 30.05.2024, заявитель не обеспечил участия своего представителя.

Руководствуясь абзацем восьмым пункта 21 и пунктом 41 Правил ППС, рассмотрение возражения осуществлено коллегией в отсутствие заявителя (его

представителя).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2023) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2023732718 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712 (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 от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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, касающееся внесения изменений и исправлений в заявку.

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 основаниями для предусмотренного абзацем первым настоящего пункта запроса дополнительных материалов является, в частности, необходимость уточнения перечня товаров.

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».

Анализ материалов заявки № 2023732718 показал, что в ходе формальной экспертизы заявителю был направлен запрос от 09.08.2023, в котором указывалось, что *«заявителю необходимо правильно проклассифицировать или уточнить в соответствии с терминологией 12-ой редакции МКТУ для регистрации знаков позиции:*

- 29 класса «казеин пищевой; протеины пищевые», поскольку данные формулировки классифицируются по 01, 05 классам МКТУ;

- товар 29 класса «маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]», поскольку формулировка относится к 30 классу.

Довожу до Вашего сведения, что спорные формулировки могут быть исключены из заявленного перечня товаров и/или услуг без взимания пошлины.

*В случае внесения изменений в перечень заявленных товаров и/или услуг, связанных с добавлением к заявленному перечню дополнительного класса, заявителю следует уплатить пошлину за каждый дополнительный класс в соответствии с подпунктом 2.6.1 приложения № 1 Положения о пошлинах**.*

Сообщаю, что включение дополнительных формулировок в перечень, не заявленных на дату подачи заявки, расширяет первоначально заявленный перечень, меняет заявку по существу и может быть оформлено только в качестве самостоятельной заявки на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса.*

Если в течение трех месяцев со дня направления запроса заявителем не представлен ответ на запрос или ходатайство о продлении срока при уплате необходимой пошлины, заявка будет признана отозванной на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса».*

* Гражданский кодекс Российской Федерации

** Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями.

По истечении трех с половиной месяцев с даты направления запроса экспертизы заявителю было направлено решение Роспатента о признании отозванной заявки № 2023732718 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

Из материалов дела усматривается, что заявка № 2023732718 была подана на бумажном носителе, в связи с чем переписка с заявителем велась почтовыми отправлениями по адресу для переписки, указанному в заявке.

Запрос от 09.08.2023 также направлен заявителю на бумажном носителе почтовым отправлением. Названная корреспонденция почтовой службой не возвращалась. Срок подачи заявителем ответа на запрос истек в середине ноября 2023 года, однако до 05.12.2023 такой ответ не поступил, что явилось основанием для признания заявки № 2023732718 отозванной. Таким образом, принятие решения Роспатента от 05.12.2023 соответствует Кодексу, Регламенту и Правилам.

Ходатайство заявителя о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, поданное 06.05.2024 содержит следующую причину пропуска срока: *«в августе 2023 года во время моего проживания на даче был вскрыт замок на почтовом ящике»*. Какие-либо материалы, подтверждающие прямо или косвенно названные обстоятельства, не представлены.

Таким образом, представителем заявителя повторно обосновывается неполучение запроса от 09.08.2024, при этом ходатайств об ознакомлении с текстом запроса не представлено ни после принятого Роспатентом решения от 05.12.2023, ни в период рассмотрения возражения.

Согласно пункту 1 статьи 1501 Кодекса срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 и пропущенный заявителем, может быть восстановлен 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 одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления.

Одновременно с поступившим 06.05.2024 ходатайством о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос не представлены дополнительные материалы, запрошенные в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса. Также с названным ходатайством о восстановлении срока ответа на запрос не представлено ходатайства о продлении срока представления запрошенных сведений / материалов. В связи с нарушением требований статьи 1501 Кодекса в удовлетворении ходатайства от 06.05.2024 было отказано.

Следует отметить, что заявитель неоднократно обращался в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков: одновременно с рассматриваемой заявкой заявитель подал еще три заявки (№№ 2023732714, 2023732715, 2023732716), по которым этап формальной экспертизы успешно пройден, в том числе с направлением в адрес для переписки корреспонденций (например, по заявке № 2023732715 направлено письмо от 09.08.2023 о соответствии перечня товаров и услуги установленным требованиям) без возвратов с почты.

Принимая во внимание квалификацию представителя заявителя в качестве патентного поверенного, учитывая, что вся информация о состоянии делопроизводства отображается также на сайте ведомства в сети Интернет (пункт 5 Регламента), коллегия констатирует бездействие заявителя (его представителя) на протяжении полугода с тех пор, как ему стало известно о признании заявки № 2023732718 отозванной по причине непредставления ответа на запрос от 09.08.2023.

Совокупность вышеназванных обстоятельств свидетельствует об отсутствии оснований для отмены оспариваемого решения.

Дополнительно коллегией установлено, что 06.05.2024 заявителем подана



заявка № 2024749533 на регистрацию нового обозначения «» в

качестве товарного знака (делопроизводство продолжается).

Корреспонденцией, поступившей 04.06.2024, заявитель выразил недоумение с обоснованием отказа в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, поскольку ответ на запрос, который заявитель не получал, представлен быть не мог.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что заявитель узнал о признании заявки № 2023732718 отозванной из оспариваемого решения, 29.01.2024 поступило его возражение. В свою очередь, подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос осуществлена лишь 06.05.2024 – в конце установленного статьей 1501 Кодекса периода, в течение которого такое ходатайство может быть представлено.

Усматривается, что причиной неполучения запроса в августе 2023 года явилось отсутствие адресата по указанному адресу (о чем сообщается в ходатайстве), а дальнейшие действия (бездействия) в виде неознакомления с материалами делопроизводства и подачи новой заявки иллюстрируют незаинтересованность в заявке № 2023732718.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2023.