

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), рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика ортопедических матрасов «Мелодия сна», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Роспатента о признании заявки № 2020714915 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

**«ОптМатрасМебель»**

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020714915, поданной 23.03.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 16, 20, 22, 24, 39 классов МКТУ.

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 № 2020714915 в адрес заявителя 25.06.2020 был направлен запрос, вызванный неверной классификацией товаров/услуг, указанных в перечне заявки № 2020714915. Согласно запросу экспертизы, заявителю необходимо исключить или проклассифицировать в соответствии с 11-ой редакцией МКТУ часть позиций, отнесенных заявителем к 24 классу МКТУ, поскольку данные позиции относятся к услугам 35 класса МКТУ.

Одновременно заявителю сообщалось, что обозначенные формулировки могут быть исключены из заявленного перечня товаров и/или услуг без взимания пошлины. В свою очередь, 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 к Положению 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 географическое указание, 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, утвержденному постановлением Правительства

Российской Федерации от 10.12.2008 № 941, с изменениями (далее – Положение о пошлинах).

Поскольку в трехмесячный срок с даты направления указанного запроса дополнительные материалы, запрошенные у заявителя, или ходатайство о продлении установленного для их представления срока не поступили, Роспатентом 27.11.2020 было принято решение о признании заявки № 2020714915 на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель, руководствуясь положениями статьи 1501 Кодекса, просит восстановить пропущенный срок ответа на запрос, представляет ходатайство о восстановлении пропущенного срока, сообщает об уплате пошлин за соответствующие юридически значимые действия, а также о причинах пропуска срока ответа на запрос.

Кроме того, к возражению приложен ответ на запрос от 25.06.2020, выразившейся в заявлении о внесении изменений в заявленный перечень товаров и услуг.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки № 2020714915 на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 01.03.2021, заявителю сообщено о необходимости доплаты пошлины в связи с добавлением к перечню 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (27.11.2020) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2020714915 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 упомянутые выше 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 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 1 статьи 1501 Кодекса срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 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 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1501 Кодекса восстановление срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока.

Анализ материалов заявки № 2020714915 показал, что заявителю был направлен запрос от 25.06.2020, в котором указывалось, что заявителю необходимо исключить или проклассифицировать в соответствии с 11-ой редакцией МКТУ формулировки 24 класса: *«предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов;*

радиореклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; обновление и поддержка информации в электронных базах данных», поскольку данные позиции относятся к услугам 35 класса МКТУ. В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок, заявка будет признана отозванной.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2020714915 отозванной было принято 27.11.2020, 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 в соответствии с требованиями Регламента и Правил.

Вместе с тем заявитель на основании положений статьи 1501 Кодекса одновременно с возражением, поступившим 08.12.2020, представил ответ на запрос экспертизы, ходатайство о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, сообщил об уплате пошлин за соответствующее юридически значимое действия, а также о причинах пропуска срока ответа на запрос.

Срок представления ответа на запрос от 25.06.2020 с учетом среднего срока представления корреспонденции в отделение связи истек к 02.10.2020. Как видно, шестимесячный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 1501 Кодекса, на момент подачи возражения, поступившего 08.12.2020, с приложением такого ходатайства, не истек.

Заявителем уплачена пошлина за совершение юридически значимого действия, связанного с восстановлением пропущенного срока подачи ответа на запрос (представлен платежный документ № 2041 от 03.12.2020).

Кроме того, заявитель представил ответ на запрос от 25.06.2020 в форме заявления о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного по заявке № 2020714915.

Таким образом, заявитель на основании статьи 1501 Кодекса вправе ходатайствовать о восстановлении срока представления ответа на запрос от 25.06.2020.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1501 Кодекса, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2020714915.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2020, отменить решение Роспатента от 27.11.2020 и возобновить делопроизводство по заявке № 2020714915.