

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2022, поданное Горским-Мочаловым Виктором Леонидовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки № 2021745426 к рассмотрению (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению «**Lawread**» по заявке №2021745426, поданной 20.07.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.01.2022 принято решение об отказе в принятии заявки №2021754426 к рассмотрению в связи со следующим.

По результатам формальной экспертизы заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) установлено, что заявка не соответствует установленным требованиям и не может быть принята к рассмотрению. Заявка на государственную регистрацию товарного знака №2021745426 подана лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем. В соответствии с пунктом 1 статьи 1492 Кодекса заявка на государственную регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В поступившем 08.02.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в принятии заявки №2021745426 на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению.

Заявитель полагает, что решение является неправомерным и необоснованным, так как он осуществляет предпринимательскую деятельность в статусе самозанятого; отсутствие статуса индивидуального предпринимателя не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку; отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на стадии формальной экспертизы не должно препятствовать делопроизводству по заявке.

Заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Указанное подтверждается справкой о постановке заявителя на учёт в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Соответствующий статус может быть также подтверждён путём проверки по номеру ИНН на сайте Федеральной налоговой службы.

При этом заявитель полагает, что подлежат применению следующие нормы российского законодательства. В силу части 6 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности,

доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 1 статьи 23 Кодекса установлено следующее: «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Согласно статье 19 Конституции Российской Федерации все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Заявитель полагает, что предпринимательская деятельность, осуществляемая в статусе самозанятого, не отличается от предпринимательской деятельности, осуществляемой в статусе индивидуального предпринимателя (далее - «ИП»).

Кроме того, заявитель ссылается на правомочие регистрации товарного знака на имя физических лиц в иностранных юрисдикциях, а также в рамках подачи заявок по мадридской системе с территориальным расширением на Российскую Федерацию.

Также заявитель приводит в пример иного системного толкования норм права Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 по делу № СИП-439/2016.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака от 21.01.2022 и принять заявку № 2021745426 к рассмотрению.

С возражением представлены следующие документы:

1. Справка о постановке заявителя на учёт в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход от 22.12.2021;

2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

Рассмотрев поступившее возражение и заслушав заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты принятия (21.01.2022) решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2021745426 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный 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, 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 1 статьи 1492 Кодекса заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем).

Согласно статье 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно пункту 2 Административного регламента заявка на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания подается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Согласно пункту 52 Административного регламента предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:

- 1) прием и регистрация заявки;
- 2) публикация в официальном бюллетене Роспатента (далее - официальный бюллетень) сведений о поданных заявках;
- 3) проверка уплаты пошлин и формальная экспертиза заявки;
- 4) экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (далее - экспертиза заявленного обозначения);
- 5) рассмотрение заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе;
- 6) регистрация товарного знака в Государственном реестре, публикация сведений о государственной регистрации товарного знака и выдача свидетельства на товарный знак;
- 7) выдача дубликата свидетельства на товарный знак.

Согласно пункту 92 Административного регламента по результатам административной процедуры по проверке пошлины и формальной экспертизы готовится заключение к решению об отказе в принятии заявки к рассмотрению при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) отсутствие в заявке подписи заявителя или его представителя;
- 2) несоответствие указания заявителя в заявлении установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
- 3) отсутствие в заявке обозначения, заявляемого для регистрации в качестве товарного знака;
- 4) отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

По результатам административной процедуры приема и регистрации заявки

заявленного обозначения «**Lawread**» по заявке № 2021745426 Роспатентом был направлен запрос о необходимости предоставления недостающих сведений (в заявке не указан номер ОГРНИП).

После получения ответа заявителя от 05.01.2022, в котором сообщалось об отсутствии у заявителя статуса Индивидуального предпринимателя и о регистрации

его в федеральной налоговой службе в качестве физического лица, уплачивающего «Налог на профессиональный доход» по специальному налоговому режиму, Роспатентом принято решение от 21.01.2022 об отказе в принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению.

В отсутствии документов, подтверждающих наличие у заявителя статуса юридического лица или статуса индивидуального предпринимателя, исключительно при наличии которых, согласно требованиям статьи 1492 Кодекса, может быть подана заявка на товарный знак Роспатентом верно было принято решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

Что касается доводов заявителя о необходимости системного толкования норм Кодекса, а также статьи 19 Конституции Российской Федерации, статьи 23 Кодекса, части 6 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», коллегия отмечает следующее.

Норма статьи 1492 Кодекса сформулирована императивно «заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем)». В норме четко определено то, каким статусом должен обладать заявитель в целях подачи на регистрацию заявки на товарный знак.

Довод заявителя об уравнивании предпринимательской деятельности самозанятого лица и индивидуального предпринимателя не имеет в данном случае правового значения, так как норма статьи 1492 Кодекса сформулирована путем конкретного перечисления статусов лиц, уполномоченных на подачу заявки на товарный знак, при этом отсутствует какая-либо широкая формулировка в виде зависимости такого правомочия от осуществления предпринимательской деятельности. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о необходимости толкования императивной нормы материального права, содержащейся в пункте 1 статьи 1492 Кодекса каким-либо иным образом, нежели это прямо указано в законе.

В отношении доводов заявителя о несвоевременности прекращения процедуры рассмотрения заявочной документации, о необходимости принятия заявки №2021745426 к рассмотрению и продолжения делопроизводства по заявке проведением экспертизы обозначения по существу, коллегия отмечает следующее.

Согласно требованиям пункта 54 Административного регламента об очередности процедур при оказании государственной услуги по регистрации обозначения в качестве товарного знака, вопросы формального характера (соответствие требованиям пункта 92 Административного регламента) исследуются в первую очередь.

В рассматриваемом деле на этапе формальной экспертизы Роспатентом было выявлено отсутствие указаний в заявке №2021745426 идентификаторов заявителя (ОГРНИП или ОГРН), в связи с чем в адрес заявителя был направлен запрос от 14.10.2021 с предложением представить недостающие сведения в течении 3 месяцев.

В ответ на запрос заявителем 05.01.2022 направлен ответ, в котором указывается на отсутствие у заявителя статуса Индивидуального предпринимателя.

Приняв во внимание несоответствие статуса заявителя требованиям пункта 1 статьи 1492 Кодекса, пункту 2 Административного регламента, Роспатентом во исполнение положений подпункта 2 пункта 92 Административного регламента вынесено решение от 21.01.2022 об отказе в принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению.

Роспатент действовал в рамках полномочий и в соответствии с требованиями Административного регламента об оказании государственной услуги по государственной регистрации товарного знака. В частности, оспариваемое решение соответствует требованиям пунктов 92, 2 соответствующего регламента, а также требованиям пункта 1 статьи 1492 Кодекса.

Следует отметить, что на этапе последующем этапе оказания государственной услуги по государственной регистрации товарного знака «экспертиза заявленного обозначения» проверка статуса заявителя уже не осуществляется, поэтому в случае продолжения делопроизводства по заявке могла возникнуть ситуация, при которой право на товарный знак стало бы принадлежать лицу, не обладающему статусом

индивидуального предпринимателя, что, в свою очередь противоречит требованиям статьи 1478 Кодекса о том, что обладателем права на товарный знак могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В отношении приведенного заявителем в пример Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 по делу № СИП-439/2016, коллегия отмечает, что данный судебный акт касается иной категории споров (возражения против предоставления правовой охраны действующему товарному знаку), следовательно, является нерелевантным относительно рассматриваемой ситуации.

Что касается довода заявителя о наличии прав иностранных заявителей – физических лиц на знаки по международным регистрациям с территориальным расширением на Российскую Федерацию, то коллегия отмечает следующее.

В Российской Федерации действительно существует два способа регистрации товарных знаков. Первый из них предназначен для национальных заявителей и предполагает подачу заявочной документации в Роспатент с соблюдением правил и требований, установленных национальным законодательством. Второй способ предназначен для иностранных заявителей, имеющих базовую заявку или базовую регистрацию в странах-участниках Мадридского Протокола или Мадридского соглашения. В случае если в стране «базовой» заявки исключительное право на товарный знак может принадлежать физическому лицу, этому же лицу принадлежит исключительное право на международную регистрацию с территорией действия в Российской Федерации.

В рассматриваемом случае заявка №2021745426 является национальной, подана без использования Мадридской системы а, напротив, в соответствии с положениями национального законодательства, поэтому, должна соответствовать требованиям пункта 1 статьи 1492 Кодекса и пункта 2 Административного регламента а, следовательно, заявитель должен обладать статусом индивидуального предпринимателя или являться юридическим лицом.

Принимая во внимание все вышеизложенное у коллегии отсутствуют основания для признания неправомерным решения Роспатента от 21.01.2022 об

отказе в принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2022.