

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2022, поданное Публичным акционерным обществом “БАНК ЗЕНИТ”, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании отозванной заявки №2019736902 на регистрацию товарного знака (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «» по заявке №2019736902, поданной 29.07.2019, испрашивалось в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки на имя заявителя.

Роспатентом 27.01.2020 заявителю направлено уведомление о результатах проверки обозначения по заявке №2019736902 на соответствие требованиям законодательства, в рамках которого указано, что регистрация заявленного

обозначения не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как установлено сходство до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 133, знак признан общеизвестным с 01.06.2012 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг; а также с товарными знаками по заявкам № 2019730830, с приоритетом от 26.06.2019, № 2019707512, с приоритетом от 22.02.2019 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ; с товарными знаками по свидетельствам № 567460, с приоритетом от 21.04.2014, № 521035, с приоритетом от 10.10.2012, № 476322, с приоритетом от 24.01.2011, № 325536, с приоритетом от 14.09.2005, срок действия регистрации продлен до 14.09.2025, № 289374, с приоритетом от 03.03.2003, срок действия регистрации продлен до 03.03.2023, №221714, с приоритетом от 31.07.2000, срок действия регистрации продлен до 31.07.2020, № 195224, с приоритетом от 28.01.1998, срок действия регистрации продлен до 28.01.2028, № 193028, с приоритетом от 28.01.1998, срок действия регистрации продлен до 28.01.2028, № 87571, № 87572, с приоритетами от 02.08.1989, срок действия регистраций продлен до 02.08.2029, № 147172, с приоритетом от 28.12.1994, срок действия регистрации продлен до 28.12.2024; №137778, № 137777, с приоритетами от 19.09.1994, срок действия регистрации продлен до 19.09.2024, № 135066, с приоритетом от 11.05.1993, срок действия регистрации продлен до 11.05.2023, № 135065, с приоритетом от 27.04.1993, срок действия регистрации продлен до 27.04.2023, № 82078, с приоритетом от 24.03.1987, срок действия регистрации продлен до 24.03.2027, № 80192, с приоритетом от 29.04.1986, срок действия регистрации продлен до 29.04.2026; со знаком по международной регистрации № 184375, с приоритетом от 27.04.1995, срок действия регистрации продлен до 27.04.2025, в отношении товаров 09 класса МКТУ; с товарными знаками по свидетельствам №111012, с приоритетом от 29.04.1992, срок действия регистрации продлен до 29.04.2022, № 86678, с приоритетом от 15.02.1989, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Элементы "BUSINESS ONLINE", "BANK" являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель корреспонденцией от 11.08.2020 представил ответ на уведомление, в котором выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения.

Затем письмом от 25.09.2020 заявителем направлено в адрес Роспатента письмо-согласие на регистрацию испрашиваемого обозначения от Футбольного клуба “Зенит”.

В ответ на данную корреспонденцию Роспатентом был направлен запрос от 10.11.2020, в котором сообщается о неверном составлении письма-согласия, ввиду чего представленный заявителем документ не может быть принят во внимание и предлагается представить подлинник письма-согласия.

В запросе указано на необходимость предоставления ответа на запрос в течении 3 месяцев с даты его направления, то есть до 10.02.2021 года.

Затем заявителем было подано ходатайство о продлении срока ответа на запрос. По результатам рассмотрения ходатайства от заявителя срок ответа на запрос был продлен до 10.04.2021.

В установленный срок ответ на запрос от заявителя не был представлен. В отсутствии представленного ответа на запрос и последующих ходатайств о продлении срока ответа на него Роспатентом 21.07.2021 было принято решение о признании отозванной заявки №2019736902 на государственную регистрацию товарного знака.

В решение указывается, что в результате проверки соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов, предусмотренной пунктом 108 Административного регламента установлено, что дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, о необходимости представления которых было сообщено в запросе, направленном 10.11.2020 в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, или ходатайство о продлении срока представления запрошенных дополнительных материалов не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с изложенным, заявка на основании пункта 4 статьи 1497 Кодекса подлежит признанию отозванной.

В поступившем 20.05.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании отозванной заявки №2019736902.

Заявитель сообщает о получении им письма-согласия от АО «Футбольный клуб Зенит». Окончательное соглашение было подписано между указанным юридическими лицами 28.09.2021.

Однако в связи с отзывом заявки предоставить указанное соглашение в течение установленного срока не представилось возможным.

Предоставление в материалы настоящей заявки указанного соглашения, а также письма-согласия от АО «Футбольный клуб «Зенит» позволит завершить делопроизводство принятием окончательного решения о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2021 о признании отозванной заявки №2019736902 и возобновить делопроизводство по заявке.

В материалы дела корреспонденцией от 08.09.2022 были приобщены оригинал письма-согласия от АО «Футбольный клуб Зенит».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2021) принятия решения Роспатента о признании заявки №2019736902 отозванной правовая база для рассмотрения возражения включает 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) и 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 10.12.2008 № 94, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 № 1151, вступившими в силу с 06.10.2017 (далее – Положение о пошлинах).

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 108 Административного регламента административное действие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 98 Регламента включает проверку соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов, проверку наличия запрашиваемых дополнительных материалов и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований.

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 заявка признается отозванной на основании решения о признании заявки отозванной.

Анализ материалов по заявке №2019736902 показал следующее.

При осуществлении административных действий по проверке соответствия



заявленного обозначения "  " требованиям законодательства было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предъявляемым для целей регистрации товарного знака, в связи с чем в адрес заявителя 27.01.2020 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 11.08.2020, заявитель ответил на указанное уведомление, в котором представил свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Затем, корреспонденцией от 25.09.2020 заявителем направлено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака.

После поступления ответа заявителя в адрес заявителя был направлен запрос от 10.11.2020, возможность направления которого предусмотрена пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пунктом 102 Административного регламента и пунктом 51 Правил.

Анализ текста запроса от 10.11.2020 показал, что заявителю сообщалось о несоответствии обозначения по заявке №2019736902 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также о несоответствии представленного заявителем письма-согласия требованиям пункта 46 Правил, в связи с чем предлагалось представить подлинник верно составленного письма-согласия.

В то же время в запросе отмечено о необходимости представления ответа в трехмесячный срок либо направления ходатайства о продлении срока ответа на запрос.

Отсутствие ответа заявителя на запрос является основанием для принятия решения о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака отозванной.

Следует отметить, что в ходе делопроизводства от представителя заявителя поступали ходатайства от 09.02.2021, 09.03.2021 с просьбой о продлении срока ответа на запрос, которые были удовлетворены, о чем сообщалось в уведомлениях от 15.03.2021, по последнему из которых срок ответа на запрос продлен до 10.04.2021.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака №2019736902 отозванной было принято 21.07.2021, то есть по истечении указанного в уведомлении от 15.03.2021 продленного срока для ответа на

запрос (10.04.2021), ответ на который в установленный срок представлен не был, что свидетельствует о правомерности принятого решения.

Правомерность направления запроса также не ставится коллегией под сомнение, так как из положений пунктов 98, 102, 108 и 104 Административного регламента, а также нормы пункта 4 статьи 1497 Кодекса следует возможность направления запроса на любом этапе проведения экспертизы, а также ни в одном нормативном акте не содержится положения, запрещающего направлять запрос после направления уведомления.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что в представленном возражении не приводится уважительных причин неответа на запрос, а также непредставления заявителем ответа в такой форме, чтобы Роспатент мог принять решение по заявке №2019736902. Представленное заявителем письмо-согласие не влияет на оценку правомерности принятого на 21.07.2021 решения. А поскольку настоящее делопроизводство является делопроизводством по оспариванию решения о признании заявки отозванной, а не решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736902, то данное письмо-согласие не входит в предмет доказывания по делу и не представляет собой новые обстоятельства, влияющие на выводы относительно признания заявки №2019736902 отозванной.

В случае направления запроса Роспатента, такой запрос требует ответа от заявителя для последующего принятия решения по существу о регистрации обозначения в качестве товарного знака или об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака. В данном случае от заявителя никакого ответа на запрос от 10.11.2020 не поступало.

Также в возражении не приведены уважительные причины по которым, владея информацией, что срок ответа на запрос продлен только до 10.04.2021, такой ответ не был представлен. Последствия неответа на запрос заявителю были известны, поскольку прописаны в тексте этого документа. Несмотря на это, заявитель не проявил должной внимательности и осмотрительности в рамках

административного делопроизводства по регистрации обозначения по заявке №2019736902.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2022, оставить в силе решение Роспатента 21.07.2021.