

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2024, поданное компанией Саберта Венчурс Лимитед, Невис, Вест Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании заявки №2022720096 на государственную регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке №2022720096, поданной 31.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 07, 08, 09, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В результате проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства Роспатентом 24.06.2023 направлено уведомление, в котором

указано на применение оснований для отказа, обоснованных пунктами 1(3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявителем был направлен ответ от 26.12.2023, в котором выражено согласие с доводами уведомления и согласием на проведение регистрации для части испрашиваемых товаров, не затронутых основаниями для отказа.

Вместе с тем, 12.04.2024 Роспатентом в адрес заявителя направлен запрос экспертизы, в котором было приведено дополнительное противопоставление с товарным знаком, ранее не фигурирующим в рамках уведомления Роспатента о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства. В данном запросе присутствовало указание на то, что ответ на запрос должен быть представлен в течении трех месяцев с даты его направления.

Не получив ответа на запрос от 12.04.2024 в установленный трехмесячный срок, Роспатентом было вынесено решение от 20.08.2024 о признании заявки №2022720096 отозванной.

В поступившем 03.09.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.08.2024, мотивируя его следующим.

По мнению заявителя у Роспатента отсутствовало основание для направления запроса, а, кроме того, отсутствовало основание для признания заявки отозванной.

Решение было принято на основании непредоставления дополнительных материалов, которые в запросе не были запрошены, в то время как отозванной может быть признана заявка в том случае, если не были представлены дополнительные запрашиваемые материалы, без которых дальнейшее проведение экспертизы невозможно. А сам по себе ответ на запрос не является документом, без которого экспертиза невозможна на основании пункта 22 Правил.

Экспертиза выявила основания для отказа только для товаров 03, 05, 18, 24, 25, 31 классов МКТУ и части товаров 09, 21, 28 классов МКТУ, а в отношении остальных товаров оснований для отказа не было.

Соответственно, по мнению заявителя, по заявке № 2022720096 Роспатентом должно было быть вынесено решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07, 08, 11, 16 классов МКТУ и части товаров 09, 21,

28 классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство по заявке № 2022720096.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.08.2024) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2022720096 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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 заявки №2022720096 показал, что заявителю был направлен запрос от 12.04.2024, в котором повторно указывались основания оспаривания, перечисленные в уведомлении от 24.06.2023 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса с дополнением одного противопоставления.

В запросе отмечено, что в случае отсутствия ответа заявителя на запрос в установленный срок (три месяца), заявка будет признана отозванной.

По истечении трех с половиной месяцев с даты направления запроса экспертизы в тот же адрес для переписки было направлено решение Роспатента от 20.08.2024 о признании отозванной заявки №2022720096 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания). Указанное решение было получено заявителем.

Возможность направления запроса экспертизы от 12.04.2024 предусмотрена пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, пунктом 102 Административного регламента и пунктом 51 Правил.

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 12.04.2024 не поступало.

Также в возражении не приведены уважительные причины, по которым, владея информацией, что срок ответа на запрос составляет три месяца, то есть до 12.07.2024, 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 №2022720096.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2024.**