

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2017, поданное Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., Индия (далее - заявитель), на решение о признании отозванной заявки № 2015726089 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания), при этом установлено следующее.

Atocord

Обозначение «», по заявке № 2015726089 с приоритетом от 19.08.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 05 класса МКТУ, на имя заявите IN, Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., 8-2-337, Роад №3, Банжара Хиллс, Хайдерабад, Телангана-500034, Индия

При проведении экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности (далее – ФИПС) в указанный заявителем адрес для ведения переписки был направлен запрос от 26.05.2016, в котором заявителю сообщалось о том, что были выявлены товарные знаки «АТОКОРД», «АТОКОР» по свидетельству №439869 и по свидетельству №254676 зарегистрированные на имя Др. Редди'с Лабораторис Лтд., 7-1-27 Амирпет, Хайдерабад 500016, Индия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров были установлены в соответствии с Методическими Рекомендациями по определению сходства и однородности.

Несоответствие адреса заявителя и правообладателя свидетельств №439869, №254676 является мотивом для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В случае, если заявитель по заявке и правообладатели свидетельств №439869, №254676 - одно лицо, то следует внести соответствующие изменения в рамках, установленных пунктом 1 статьи 1505 Кодекса.

В связи с непредставлением заявителем дополнительных материалов по запросу экспертизы в установленные пунктом 4 статьи 1497 Кодекса сроки Роспатентом 26.10.2016 было принято решение о признании заявки № 2015726089 отозванной (далее – решение Роспатента).

В поступившем 01.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель сообщает, что пропуск срока подачи ответа на запрос экспертизы обусловлен внесением изменений в Государственный реестр товарных знаков, вследствие чего отсутствовала возможность своевременного представления ответа.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и возобновить делопроизводство по заявке № 2015726089.

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

С учетом даты (26.10.2016) принятия решения о признании отозванной заявки № 2015726089 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и 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 (далее соответственно – Регламент).

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.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Если заявитель в указанный срок 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. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии со статьей 1501 Кодекса срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 и пунктом 1 статьи 1500 настоящего 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 одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их представления.

Согласно пункту 102 Регламента если в результате осуществления административного действия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 98 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 настоящего Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления, предусмотренного пунктом 8 пункта 3 Правил составления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 5) пункта 122 Регламента результатом административной процедуры является решение Роспатента о признании заявки отозванной и направление заявителю решения о признании заявки отозванной с объяснением причин принятия решения.

Анализ материалов дела показал следующее.

В адрес для переписки заявителя был направлен запрос экспертизы от 26.05.2016. Заявителем ответ на запрос представлен не был. 26.10.2016 было направлено решение Роспатента о признании заявки № 2015726089 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) отозванной, то есть спустя более четырех месяцев с даты направления заявителю вышеуказанного запроса. Возврата почтой указанной корреспонденции не было.

Вместе с тем, коллегия полагает существенным то обстоятельство, что не истек период времени, в течение которого заявитель может реализовать свое право на восстановление срока для предоставления ответа на запрос экспертизы,

пропущенный заявителем. Так, согласно пункту 4 статьи 1497 и пункту 1 статьи 1501 Кодекса, истечение указанного срока приходится 26.02.2017.

Коллегией также было принято во внимание, что заявитель, являющейся иностранной компанией, приводил в соответствие адреса противопоставленных знаков указанных в запросе.

Резюмируя изложенное, коллегия усмотрела наличие должной заинтересованности заявителя к получению правовой охраны товарного знака по заявке №2015726089.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2015726089.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2017, отменить решение Роспатента от 26.10.2016 и возобновить делопроизводство по заявке № 2015726089.