

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 31.10.2016 возражение компании Abbott Products Operations AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581019, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 581019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2016 по заявке № 2015716706 с конвенционным приоритетом от 16.12.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании AstraZeneca AB, Швеция (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «IMJUDO», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 31.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении было выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаками «IMUDON» по международной регистрации № 387355А и «ИМУДОН» по международной регистрации № 797144, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, так как сравниваемые словесные знаки ассоциируются друг с другом в целом, поскольку они имеют близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания,

а также имеют одинаковое количество букв и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита либо буквами русского алфавита, часть которых имеет идентичное графическое начертание.

При этом в возражении было отмечено, что в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденными 10.10.2005, различия между сравниваемыми названиями лекарственных средств должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, но сравниваемые знаки, предназначенные для индивидуализации таких лекарственных средств, различаются всего лишь в 2 буквы.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводились к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они имеют совершенно разный состав звуков и букв и ударения, падающие на разные слоги.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2016, и признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью. Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что оспариваемый товарный знак действительно является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 387355А и 797144, что и обусловило вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-301/2017 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2017 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что непосредственно в суд, то есть в материалы соответствующего судебного дела, правообладателем были представлены соглашение от 11.10.2017 о мирном сосуществовании лица, подавшего возражение, и правообладателя, а также письмо-согласие от 25.10.2017, выданное лицом, подавшим возражение, правообладателю на регистрацию и использование в Российской Федерации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, что и явилось основанием для признания судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2017 недействительным.

Исходя из этого обстоятельства, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение.

В свою очередь, признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2017 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 31.10.2016, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-301/2017 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2018, а в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена 21.02.2018 соответствующая запись об этом судебном акте и о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака является действующей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на

заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2018, представило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 31.10.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581019. Указанное ходатайство было рассмотрено на данном заседании коллегии.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 31.10.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581019.