

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.11.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ОАО «Фармасинтез», г.Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАСК-АКРИ» по свидетельству №369505, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ПАСК-АКРИ» по заявке № 2007737447/50 с приоритетом от 30.11.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2009 под № 369505 на имя ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПАСК - АКРИ», состоящее из двух слов, соединенных дефисом, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАСК-АКРИ» по свидетельству №369505 как произведенного в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ПАСК натрия парааминосалицилат» по свидетельству №256331, ранее зарегистрированным на

имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 13.08.2008 правовая охрана товарного знака по свидетельству №256331 была досрочно прекращена полностью, однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-16908/2009-АК от 30.10.2009 вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным. В соответствии с пунктом 8 статьи 201 и пунктом 5 статьи 271 АПК РФ правовая охрана товарного знака «ПАСК натрия парааминосалицилат» по свидетельству №256331 с датой приоритета 23.12.2002 на дату подачи данного возражения считается никогда не прекращавшейся.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков определяется наличием в них тождественного обозначения «ПАСК», несущего основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках, а также однородностью товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

К возражению приложены копии следующих документов:

- постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда №09-АП-16908/2009-АК от 30.10.2009;
- распечатки из реестра товарных знаков регистраций №№150519, 160784, 268851;
- распечатки с сайта ОАО ХФК «Акрихин» www.akrihin.ru;
- регистрационное удостоверение лекарственного средства №ЛСР-007579/08 от 19.09.2008;
- декларации соответствия, сертификаты соответствия.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что на момент государственной регистрации (16.01.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №369505 правовая охрана товарного знака по свидетельству №251331 не действовала, в силу чего этот товарный знак не может быть

противопоставлен и служить основанием для признания оспариваемой регистрации недействительной.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2009, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, признано незаконным и отменено Федеральным арбитражным судом Московского округа (Постановление ФАС Московского округа от 02.03.2010), т.е. решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256331 судебными инстанциями оставлено в силе.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2009.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- решение Роспатента от 13.08.2009;
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2009;
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2009;
- постановление ФАС Московского округа от 02.03.2010.

От лица, подавшего возражение, поступила просьба от 12.04.2010 считать возражение от 14.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАСК-АКРИ» по свидетельству №369505 отозванным и прекратить по нему делопроизводство.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.11.2007) поступления заявки №2007737447/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322 и введенные в действие 10.05.2003, и Правила ППС.

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, представило заявление от 12.04.2010, содержащее просьбу об отзыве возражения от 14.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАСК-АКРИ» по свидетельству № 357449.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь пунктом 5.1 Правил ППС, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 14.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАСК-АКРИ» по свидетельству № 369505.