

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 20.08.2009, против предоставления правовой охраны товарному знаку «САЛИН» по свидетельству №364488, поданное компанией «ЛЕК фармацевтска дружба, д.д.», Словения (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007702632/50 с приоритетом от 05.02.2007 зарегистрирован 11.11.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №364488 на имя компании Сэгмел, Инк., 1580 Эс. Милуоки Эв., Сти 415, Либертивиль, АйЭл 60048, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «САЛИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.08.2009 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №364488 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «ЛЕК», являясь одним из лидеров по производству фармацевтических препаратов, обладает исключительными правами на товарный знак «ПАЛИН» по свидетельству №256581, а также международную регистрацию №472770 знака «PALIN»;

- оспариваемый товарный знак «САЛИН» и противопоставленный товарный знак «ПАЛИН» являются сходными до степени смешения ввиду их звукового и графического сходства;

- сравниваемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров;

- принимая во внимание известность товарного знака «ПАЛИН», принадлежащего компании ЛЕК (в том числе знака «PALIN» по международной регистрации №472770), а также сходство с ним до степени смешения оспариваемого знака «САЛИН» по свидетельству №364488, можно сделать вывод о том, что товарный знак «САЛИН» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных данным товарным знаком.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №364488 недействительной в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства.

К возражению приложены в качестве информационных источников выдержки из электронной базы ФИПС и ВОИС, касающиеся свидетельств №364488, №256581 и международной регистрации №472770.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №364488, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (05.02.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3.4 Правил Палаты по патентным спорам 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.

От лица, подавшего возражение, 13.01.2010 поступила просьба о признании возражения от 20.08.2009 отозванным (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 13.01.2010).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по рассмотрению возражения от 20.08.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «САЛИН» по свидетельству №364488.