

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, рассмотрела возражение от 15.12.2008, поданное компанией "Сэгмел, Инк.", Соединенные Штаты Америки [Sagmel, Inc., United States of America] (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006724981/50, при этом установлено следующее.

Обозначение "SALIN" по заявке № 2006724981/50 с приоритетом от 31.08.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; лекарственные средства и пищевые добавки, включая препараты, применяемые для облегчения дыхания".

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено "словесное обозначение "SALIN", выполненное в латинице обычным шрифтом, транслитерация на русский язык – "Салин", фантазийное".

Решением Роспатента 29.09.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,

мотивированном несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. представленные заявителем материалы в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства касаются обозначения "САЛИН";
2. заявленное словесное обозначение "SALIN" в переводе с французского языка означает "соляной, содержащий соль";
3. заявленное обозначение "SALIN" указывает на состав товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.12.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявителем ограничен первоначально испрашиваемый объем притязаний в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно, "препараты для увлажнения слизистой оболочки носа";
- заявленное обозначение "SALIN" приобрело различительную способность в результате использования;
- препарат "SALIN" ежегодно поставляется на территорию Российской Федерации с 2003 года по настоящее время;
- форма упаковки препарата "SALIN", начиная с 2005 года, не претерпела изменений;
- на упаковке препарата обозначение "SALIN" выполнено как буквами латинского алфавита, так и в русском написании – "САЛИН";
- в справочнике "ВИДАЛЬ-2005" также указывается совместное название препарата "SALIN"- "САЛИН";

- для потребителя (обычные граждане, специалисты-врачи, фармацевты) заявленное обозначение "SALIN", а также его русское написание "САЛИН" приобрели различительную способность.

В подтверждение своих доводов вместе с материалами возражения от 15.12.2008, а также на заседаниях коллегии, состоявшихся 26.08.2009, 26.10.2009, заявителем были представлены следующие копии материалов:

- сведения о регистрации обозначения "САЛИН" в качестве товарного знака по свидетельству № 364488 – на 1 л. (1);

- сведения о регистрации обозначения "HEALTH LIFE SALIN" в качестве товарного знака по свидетельству № 241417 – на 1 л. (2);

- регистрационное удостоверение за № П№015560/01 от 12.04.2004 – на 1 л. (3);

- выдержка из печатного издания "Русский медицинский журнал", т. 13, № 1, 2005 – на 4 л. (4);

- выдержка из печатного издания "Русский медицинский журнал", т. 14, № 5, 2006 – на 4 л. (5);

- выдержка из печатного издания "Русский медицинский журнал", т. 13, № 26, 2005 – на 5 л. (6);

- распечатка из сети Интернет: Яндекс – на 26 л. (7);

- информационная справка о поставках препарата "SALIN" в период 2003-2006 – на 1 л. (8);

- фрагменты упаковки препарата "SALIN" – на 3 л. (9);

- грузовые таможенные декларации – на 57 л. (10);

- контракты заявителя с ООО "Сагмел" – на 38 л. (11).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 05 класса МКТУ "препараты для увлажнения слизистой оболочки носа".

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 15.12.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.08.2006) поступления заявки № 2006724981/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в том числе обозначения, указывающие на их вид, свойство, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение "SALIN" по заявке № 2006724981/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ "препараты для увлажнения слизистой оболочки носа" скорректированного объема притязаний.

Заявленное обозначение "SALIN" имеет следующий перевод на русский язык с французского языка – соляной, содержащий соль, солевой [данные сети Интернет: <http://lingvo.yandex.ru>].

Таким образом, заявленное обозначение "SALIN" в силу своего семантического значения воспринимается потребителем как характеризующее товары 05 класса МКТУ "препараты, содержащие соль", а именно, указывающее на состав.

Правовая норма пункта 1 статьи 6 Закона допускает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением различительной способности заявленным обозначением до даты подачи (31.08.2006) заявки № 2006724981/50, то есть с его узнаваемостью потребителем в четкой связи с производителем, то есть заявителем.

Согласно удостоверению (3), выданному заявителю, торговое название лекарственного средства совпадает с заявленным обозначением. Упаковка (9) лекарственного препарата содержит заявленное обозначение и его транслитерацию буквами русского алфавита. Информация о препарате для увлажнения слизистой оболочки носа, маркированном заявленным обозначением, размещена в справочнике "VIDAL" за 2005 г. и печатных изданиях "Русский медицинский журнал" (4-6), сети Интернет (7). Согласно документам (8,10) лекарственный препарат, маркированный заявленным обозначением, был ввезен на территорию Российской Федерации и реализован в соответствии с контрактом (11). Согласно сведениям (2) заявитель в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным, является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 241417, включающий элемент "SALIN". Кроме того,

анализ коллегией Палаты по патентным спорам представленных материалов, находящихся в материалах дела, также показал, что заявленное обозначение "SALIN" используется совместно с его транслитерацией буквами русского алфавита "САЛИН" для маркировки товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, документы, находящиеся в материалах дела, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение использовалось заявителем как средство индивидуализации товаров 05 класса МКТУ скорректированного объема притязаний до даты приоритета рассматриваемого обозначения и в результате использования приобрело различительную способность.

На основании вышеупомянутого, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006724981/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров":**

(511) 05 - препараты для увлажнения слизистой оболочки носа.