

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, 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2007, поданное фирмой Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке №2005717666/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005717666/50 с приоритетом от 19.07.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее словесные элементы «Доктор Тайсс», являющиеся частью фирменного наименования заявителя, и искусственное слово «НАЗОЛИН», образованное по принципу формирования названий, входящих в лекарственную номенклатуру.

В решении экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке №2005717666/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» сходно до степени смешения (фонетически) с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет:

- словесным «НОСОЛИН» по свидетельству № 244051 [1] для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- словесными «NAZOL», «NAZOL KIDS», «НАЗОЛ КИДС», «NAZOL BABY», «НАЗОЛ БЭБИ» по свидетельствам №№170886 [2], 275500 [3], 275499 [4], 282283 [5], 277161 [6] для товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и 30 классов МКТУ;

- словесными «НАЗИВИН», «Nasivin» по свидетельствам №№ 147798 [7], 162342 [8], 162920 [9] и международной регистрации №683568 [10] для товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и 30 классов МКТУ;

- комбинированным знаком, включающим словесный элемент «THAIS» по международной регистрации №630083 [11] для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 11.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- при сопоставлении заявленного и противопоставленных обозначений неправомерно не приняты во внимание признаки их визуального и смыслового отличий, вывод о сходстве до степени смешения обозначений в целом сделан на основе восприятия части элементов, а не общего впечатления, при этом не учтено, что визуальный фактор имеет особое значение для восприятия обозначений лекарственных средств, к которым относятся заявленные товары;

- вывод о фонетическом сходстве заявленного и противопоставленных обозначений неправомерен, поскольку при сопоставлении звучания обозначений не была принята во внимание часть словесных элементов в их составе, при этом наличие отдельных признаков фонетического сходства не является достаточным основанием для установления сходства до степени смешения обозначений в целом;

- заявленное обозначение не ассоциируется в целом ни с одним из противопоставленных знаков, несмотря на отдельные признаки сходства отдельных словесных элементов в составе обозначения;

- словесные элементы «Доктор Тайсс», являясь основой принадлежащей заявителю серии знаков, выпускаемых на рынок России с 1998 года (в настоящее время в России зарегистрированы 18 препаратов серии «Доктор Тайсс»), существенно усиливают различительную способность заявленного обозначения «Доктор Тайсс НАЗОЛИН», логически доминируя при восприятии знаков, и не могут быть исключены при анализе сходства обозначений, в частности, фонетического сходства;

- лекарственный назальный препарат «Доктор Тайс НАЗОЛИН» в форме спрея в практически тождественной упаковке выпускался с торговым названием «Др. Тайс Назальный аэрозоль» (свидетельство №201483) с 1998 по 2004 год, что также служит усилению различительной способности заявленного обозначения;

- известность заявленного обозначения «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» подтверждена представленными сведениями о рекламе в СМИ, на центральных и региональных телевизионных каналах:

- заявитель просит учесть факт сложившегося мирного сосуществования на фармацевтическом рынке заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в частности, представленное письмо-согласие владельца противопоставленного товарного знака «НОСОЛИН» по свидетельству №244051 [1] на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров, которое позволяет снять это противопоставление;

- в связи с противопоставлением знака «THAIS» по международной регистрации №630083 [11] заявитель просит исключить из перечня товаров все товары 03 и 30 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке №2005717666/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- выписка из Реестра лекарственных средств на 2л. [12];
- изображение товарного знака по свидетельству №201483 на 1л. [13];
- образец упаковки на 1л. [14];
- сведения об объемах продаж на 1л. [15];
- копии публикаций в СМИ на 13л.[16];
- договор и медиа-планы на 25 л. [17];
- сведения о регистрации лекарственных средств на 6л. [18];
- результаты поиска в сети Интернет сведений о наличии в аптеках Москвы и Московской области препаратов НАЗОЛИН, НАЗОЛ, НАЗИВИН на 8л.[19];
- письмо-согласие на 1л.[20].

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.07.2005) поступления заявки №2005717666/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее словосочетание «Доктор Тайсс НАЗОЛИН», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в словах «Доктор Тайсс» использованы строчные буквы с первыми заглавными, а слово «НАЗОЛИН» выполнено заглавными буквами. Следует указать, что вопреки утверждению заявителя о доминировании при восприятии знака словесных элементов «Доктор Тайсс», именно слово «НАЗОЛИН» в обозначении выделено за счет использования шрифта с более крупным размером и толщиной букв по сравнению со словами «Доктор Тайсс», что позволяет сделать вывод о его визуальном доминировании в заявленном обозначении.

Поскольку слова, входящие в заявленное обозначение, не образуют устойчивого словосочетания, экспертиза проводилась как по всему обозначению в целом, так и по каждому слову отдельно.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 05

класса МКТУ, исследовать сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [11], который зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, нет необходимости.

Представленное письмо-согласие [20] правообладателя противопоставленного товарного знака «НОСОЛИН» [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке № 2005717666/50, принято во внимание, в силу чего анализ на тождество и сходство заявленного обозначения с этим товарным знаком проводить нет необходимости.

Противопоставленные товарные знаки «NAZOL», «NAZOL KIDS», «HAZOL KIDS», «NAZOL BABY», «HAZOL БЭБИ» по свидетельствам №№170886 [2], 275500 [3], 275499 [4], 282283 [5], 277161 [6] являются словесными и выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов в одну строку.

В основу противопоставленных товарных знаков [2]-[6] положен сильный элемент NAZOL/HAZOL, образующий серию знаков. Словесные элементы «KIDS», «КИДС», «BABY», «БЭБИ» являются слабыми в составе противопоставленных знаков, поскольку, несмотря на то, что охраняются в составе этих знаков, указывают, что товары, в отношении которых зарегистрированы эти знаки, предназначены для детей.

Таким образом, при анализе на тождество и сходство правомерно исследовалось сходство доминирующего словесного элемента «HAZOЛИН» в составе заявленного обозначения и положенного в основу серии противопоставленных товарных знаков слова «NAZOL/HAZOL».

Поскольку оба слова не имеют смыслового значения анализ по семантическому признаку сходства в данном случае не может быть проведен.

Поскольку сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом, не имеющим графической проработки, визуальный признак сходства носит

вспомогательный характер, а фонетический признак сходства приобретает решающее значение при исследовании сходства сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору показал, что слова НАЗОЛИН и NAZOL(НАЗОЛ) характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных звуков. Слово НАЗОЛИН полностью включает в себя слово NAZOL(НАЗОЛ). Указанные признаки обуславливают вывод о фонетическом сходстве доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента НАЗОЛИН со словесным элементом NAZOL(НАЗОЛ), лежащем в основе серии противопоставленных знаков [2]-[6].

Кроме того, следует принять во внимание общее правило, используемое при выборе названий лекарственных средств, согласно которому, при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании (см. Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденные Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники 01.07.2003). Слово НАЗОЛИН отличается от слова NAZOL (НАЗОЛ) двумя буквами.

Противопоставленные товарные знаки «НАЗИВИН», «Nasivin» по свидетельствам №№ 147798 [7], 162342 [8], 162920 [9] и международной регистрации №683568 [10] также являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в одну строку, при этом в знаке «НАЗИВИН» [9] использованы только заглавные буквы, а в остальных [7], [8], [10] – строчные с первой заглавной.

Как и в предыдущем случае, сравниваемые слова НАЗОЛИН и НАЗИВИН (Nazivin) не имеют смыслового значения, в силу чего анализ по семантическому признаку сходства не может быть проведен.

Выполнение сравниваемых слов стандартным шрифтом, не имеющим графической проработки, обуславливает вспомогательный характер визуального признака сходства.

Таким образом, в данном случае фонетический признак сходства входящих в обозначения словесных элементов НАЗОЛИН и НАЗИВИН (Nazivin) также приобретает решающее значение при их исследовании.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору показал, что слова НАЗОЛИН и НАЗИВИН характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов, совпадением звукосочетаний в начальной и конечной части сравниваемых обозначений (НАЗ-, -ИН). Кроме того, с учетом вышеуказанных Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, слово НАЗОЛИН отличается от слова НАЗИВИН также двумя буквами. Вышеперечисленные признаки обуславливают вывод о фонетическом сходстве доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента НАЗОЛИН с противопоставленными словесными знаками НАЗИВИН (Nazivin) [7]-[10].

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки не вызывает сомнений и в возражении не оспаривается. Все указанные товары относятся к одному виду (лекарственные средства), имеют одно назначение (товары медицинского назначения), одинаковый круг потребителей и условия реализации.

В отношении доводов заявителя о том, что известность серии товарных знаков со словесным элементом «Доктор Тайсс» существенно усиливает различительную способность заявленного обозначения, следует указать, что различительная способность заявленного обозначения, являясь одним из критериев охраноспособности, не ставится под сомнение.

Таким образом, заявленное обозначение «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке № 2005717666/50 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2]-[10] и, следовательно, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» следует признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.