

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 от 27.09.2006, поданное компанией "Др. Тайсс Натурварен ГмбХ" на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.04.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2004712757/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004712757/50 с приоритетом от 09.06.2004 является компания "Др. Тайсс Натурварен ГмбХ", Германия (далее — заявитель).

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «НАЗОЛИН» выполнено буквами русского алфавита. Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой искусственное слово. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03, 05, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 25.04.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 03, 30 классов МКТУ. В отношении товаров 05 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона 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).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение "НАЗОЛИН" сходно до степени смешения с товарными знаками "NAZOL" (свидетельство № 170886, приоритет от 04.10.1996), "NAZOL BABY" (свидетельство № 275499, приоритет от 08.12.2003), "НАЗОЛ БЭБИ" (свидетельство № 275500, приоритет от 08.12.2003), "НАЗОЛ КИДС"

(свидетельство № 277161, приоритет от 30.12.2003), "NAZOL KIDS" (свидетельство № 282283, приоритет от 30.12.2003), ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которых является компания Сэгмел, Инк. 319 Александрия Драйв, Вернон Хиллз, ИЛ 60061, Соединенные Штаты Америки.

В возражении от 27.09.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "НАЗОЛИН" и противопоставленные товарные знаки "NAZOL", "NAZOL BABY", "НАЗОЛ БЭБИ", "НАЗОЛ КИДС", "NAZOL KIDS" не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

2. Составляющая "NAZOL" товарных знаков по свидетельствам № 170886, № 275499, № 282283 и составляющая "НАЗОЛ" товарных знаков по свидетельствам № 275500, № 277161 состоят из двух слогов в отличие от трехсложного заявленного обозначения "НАЗОЛИН", характеризующегося иным ударным звуком. Несмотря на наличие пяти одинаковых и совпадающих по расположению букв, звуко сочетания в сравниваемых обозначениях совпадают только в начальных частях.

3. Графические отличия сравниваемых обозначений заключаются в использовании букв иного алфавита и общего зрительного впечатления.

4. Элементы "BABY", "БЭБИ", "КИДС", "KIDS" товарных знаков по свидетельствам № 275500, № 277161, № 275499, № 282283 не указывают прямо на назначение товаров, а могут лишь порождать определенные ассоциации в связи с его назначением, при этом включены в состав указанных товарных знаков в качестве элементов, подлежащих самостоятельной правовой охране.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения ""НАЗОЛИН" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2004712757/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2004) поступления заявки № 2004712757/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 ТЗ).

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

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

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их

расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак "НАЗОЛИН" выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, смыслового значения не имеет. Регистрация знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты; медикаменты для человека; пилюли, микстуры; настои лекарственные; добавки пищевые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей (биологически активные добавки); средства гигиенические и косметические, относящиеся к категории лечебных; резинка жевательная для медицинских целей".

Противопоставленные знаки "НАЗОЛ БЭБИ" (свидетельство № 275500), "НАЗОЛ КИДС" (свидетельство № 277161), "NAZOL BABY" (свидетельство № 275499), "NAZOL" (свидетельство № 170886), "NAZOL KIDS" (свидетельство № 282283) являются словесными, выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов в одну строку.

Следует отметить, что в основе противопоставленных знаков лежит сильный элемент "NAZOL" ("НАЗОЛ"), образующий серию знаков. Другие словесные элементы знаков являются слабыми, поскольку носят описательный характер.

Анализ товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных знаков позволяет сделать вывод об их однородности.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения "НАЗОЛИН" и сильного элемента "NAZOL" ("НАЗОЛ") противопоставленных товарных знаков по фонетическому фактору сходства показал наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; вхождение элементов противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение; близость состава гласных и согласных. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков учитывалось, что противопоставленные знаки представляют собой серию знаков одного лица, в основу которой был положен оригинальный запоминающийся элемент "NAZOL" ("НАЗОЛ"). Другие элементы "BABY", "БЭБИ", "КИДС", "KIDS" противопоставленных товарных знаков являются второстепенными и лишь указывают на назначение товаров (baby - ребенок, младенец, детский; kid, kids – ребенок, малыш. См. В.В. Бутник, И.С. Илстан. Новый англо-русский словарь. – М.: Вече, 2000 – 744 стр., стр. № 46, 324).

Наличие форманты "ИН" в заявленном обозначении "НАЗОЛИН" не придает ему качественно иной уровень восприятия, то есть не привносит дополнительной различительной способности, поскольку является одним из

общепринятых окончаний в названиях медицинских и фармацевтических препаратов.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения "НАЗОЛИН" и сильного элемента "NAZOL" ("НАЗОЛ") противопоставленных товарных знаков по графическому фактору показал общее зрительное впечатление, графическое написание с учетом характера букв (заглавные) и цвет шрифта (черный), которым выполнены обозначения. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Семантическое значение у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ данных обозначений по смысловому сходству.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 25.04.2006.**