

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 28.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке №2005717665/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005717665/50 с приоритетом от 19.07.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; медикаменты для человека; средства медицинские, в частности, для лечения насморка».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение – прямоугольная этикетка, включающая словесные элементы: «Доктор Тайсс», «DR.THEISS», являющиеся частью фирменного наименования заявителя, надписи: «НАЗОЛИН», «от насморка», «спрей назальный 0,1%», «с эвкалиптовым маслом», «10мл», и графические элементы: контурное изображение профиля головы чихающего человека с воспаленной носоглоткой на фоне квадрата, расчерченного в клетку, изображения фирменной эмблемы в виде вращающейся кроны и веточки эвкалипта в нижнем правом углу.

Охрана товарного знака испрашивается в красном, синем, голубом, желтом, белом, сером, зеленом, оранжевом цветовом сочетании.

В решении экспертизы от 28.03.2007 об отказе в регистрации комбинированного товарного знака «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке №2005717665/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака 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;

В решении также отмечено, что включение в его состав наименования конкретного вида товара «спрей назальный» обуславливает ограничение перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ до товара «спрей назальный», так как для остальных товаров данное словосочетание является ложным на основании пункта 3 статьи 6 Закона.

Кроме того, все цифры, буквы, слова, кроме «Доктор Тайсс, НАЗОЛИН, DR.THEISS» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 Правил 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), поскольку указывают на вид, свойства, состав, назначение заявленных товаров.

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 Тайсс НАЗОЛИН» в форме спрея в практически тождественной упаковке выпускался в России 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, а также принять во внимание представленное письмо-согласие владельца противопоставленного товарного знака «НОСОЛИН» по свидетельству №244051 [1] на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров, что позволяет снять это противопоставление;

- заявитель просит уточнить заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ, ограничив его товарами «лекарственные средства (фармацевтические препараты) назальные, а именно: спреи».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке №2005717665/50 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- выписка из Реестра лекарственных средств на 2л. [11];
- изображение товарного знака по свидетельству №201483 на 1л. [12];
- образец упаковки на 1л. [13];
- сведения об объемах продаж на 1л. [14];
- копии публикаций в СМИ на 13л.[15];
- договор и медиа-планы на 25 л. [16];
- сведения о регистрации лекарственных средств на 6л. [17];

- результаты поиска в сети Интернет сведений о наличии в аптеках Москвы и Московской области препаратов НАЗОЛИН, НАЗОЛ, НАЗИВИН на 8л.[18];
- письмо-согласие на 1л.[19].

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

С учетом даты (19.07.2005) поступления заявки №2005717665/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Пунктом 2.3.2 (2.3.2.3) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указания веса, объема товаров. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если

ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение – прямоугольная этикетка, включающая словесные элементы: «Доктор Тайсс», «DR.THEISS», являющиеся частью фирменного наименования заявителя, надписи: «НАЗОЛИН», «от насморка», «спрей назальный 0,1%», «с эвкалиптовым маслом», «10мл», и графические элементы: контурное изображение профиля головы чихающего человека с воспаленной носоглоткой на фоне квадрата, расчерченного в клетку, изображения фирменной эмблемы в виде вращающейся кроны и веточки эвкалипта в нижнем правом углу.

Словесные элементы «Доктор Тайсс», «НАЗОЛИН», «от насморка», «Спрей назальный 0,1%» расположены друг под другом в четыре строки и выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, при этом в словах «Доктор Тайсс», «от насморка», «Спрей назальный 0,1%» использованы строчные буквы, а слово «НАЗОЛИН» выполнено заглавными буквами. Слова «DR. THEISS» расположены вертикально слева от контурного изображения профиля головы человека и веточки эвкалипта и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита оранжевого цвета.

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, что позволяет сделать вывод о его визуальном доминировании в заявленном обозначении. Что касается словесного элемента «DR. THEISS», который также выполнен шрифтом крупного размера, то он композиционно расположен на периферии обозначения и семантически не увязан со словом «НАЗОЛИН», которое в композиции занимает центральное место, наиболее удобное для восприятия названия лекарственного препарата, благодаря чему именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны всех цифр, букв и слов, кроме «Доктор Тайсс», «НАЗОЛИН», «DR. THEISS».

Коллегия приняла во внимание ограничение заявителем перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 05 класса МКТУ «лекарственные средства (фармацевтические препараты) назальные, а именно: спреи», в связи с чем снимает основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Коллегия также приняла во внимание представленное письмо-согласие [19] правообладателя противопоставленного товарного знака «НОСОЛИН» [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке № 2005717665/50, в связи с чем снимает указанное противопоставление.

Поскольку слова «Доктор Тайсс», «НАЗОЛИН», «DR. THEISS», входящие в заявленное обозначение, не образуют устойчивого словосочетания, экспертиза правомерно проводилась как по всему обозначению в целом, так и по каждому слову отдельно.

Противопоставленные товарные знаки «NAZOL», «NAZOL KIDS», «НАЗОЛ КИДС», «NAZOL BABY», «НАЗОЛ 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/НАЗОЛ, 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 «НАЗОЛИН» в составе заявленного обозначения и положенного в основу серии противопоставленных товарных знаков слова «NAZOL/HAZOL».

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

Сравнительный анализ по фонетическому фактору показал, что слова НАЗОЛИН и NAZOL(HAZOL) 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(HAZOL). Указанные признаки обуславливают вывод о фонетическом сходстве доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента НАЗОЛИН со словесным элементом NAZOL(HAZOL), 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 (HAZOL) 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.

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].

Все противопоставленные товарные знаки являются словесными, в отличие от заявленного обозначения, которое представляет собой этикетку, содержащую помимо словесных элементов изобразительные. Вместе с тем, поскольку противопоставленные словесные знаки не имеют графической проработки и не содержат каких либо изобразительных элементов, комбинирование которых могло бы существенно ослабить сходство этих знаков с заявленным обозначением, несмотря на визуальное различие, именно фонетический признак сходства приобретает решающее значение при анализе на тождество и сходство сравниваемых знаков, поскольку в данном случае индивидуализация товара (фармацевтического препарата для лечения насморка) в этикетке осуществляется благодаря охраняемым словесным элементам, в частности доминирующему словесному элементу «НАЗОЛИН».

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых 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 комбинированное обозначение «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» по заявке № 2005717665/50 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2] - [10] и, следовательно, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «Доктор Тайсс НАЗОЛИН» в виду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 28.03.2007.