

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 01.11.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью фирма «Малавит» (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 236586 товарного знака «МАЛАВТИЛИН» по заявке № 2001718130/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 19.06.2001 по свидетельству № 236586 произведена в государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28.01.2003 на имя ООО «Региональный центр адаптивно-рецепторной терапии», г. Екатеринбург, в отношении товаров 03, 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации Роспатентом 02.08.2005 договора № РД0001302 об уступке товарного знака по свидетельству № 236586 правообладателем его стало ООО «Интерра».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МАЛАВТИЛИН», образованное от сочетания слов МАЛАВИТ и ЭФТИЛИН, являющиеся лекарственными препаратами. Словесный знак предназначен для обозначения препаратов в области медицины, гигиены и косметики.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.11.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 236586 товарного знака «МАЛАВТИЛИН» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- фонетическое сходство Товарных Знаков «МАЛАВТИЛИН» и «МАЛАВИТ» подтверждается наличием нижеперечисленных признаков, а именно: наличием совпадающих слогов, наличием совпадающих звуков и звукосочетаний, сходным составом гласных, близким составом согласных, наличием общего корня «малав». Все вышеизложенное доказывает, что словесные элементы «МАЛАВТИЛИН» и «МАЛАВИТ» фонетически сходны до степени смешения;

- в обозначениях «МАЛАВИТ» и «МАЛАВТИЛИН» заложено подобие понятий, идей (слово «МАЛАВТИЛИН» выполнено в виде сочетания первых слогов слова «МАЛАВИТ», который в свою очередь является основным компонентом крема «МАЛАВТИЛИН» и конечных слогов слова «ЭФТИЛИН», следовательно, понятие «МАЛАВИТ» не только входит в состав слова «МАЛАВТИЛИН», но и полностью переносит идею, заложенную в понятие «МАЛАВИТ»

- товары, производимые под товарными знаками «Малавит» и «Малавтилин» принадлежат к 05 классу - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты и являются однородными;

- назначение товаров («Малавит» и «Малавтилин» являются идентичными по назначению гигиеническими препаратами), вид материала, из которого изготовлены препараты (в состав «Малавтилина» входят: малавит, эфтидерм, касторовое масло, эмульсионный воск, оливковое масло, настойка календулы, экстракт элеутерококка, жидкий ароматизатор, натрия бензоат, вода очищенная, глицерин моностеарат), таким образом, в качестве основного компонента «Малавтилин» полностью включает в себя препарат

«Малавит». Условия сбыта и круг потребителей (препараты «Малавит» и «Малавтилин» приобретаются свободно через розничную торговлю), поскольку являются идентичными по назначению и рассчитаны на один круг потребителей.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 236586 недействительной полностью в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены образцы упаковки препарата «МАЛАВИТ».

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.0.2007 о назначенной на 11.05.2007 date заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии возражения.

Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения от 01.11.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на момент рассмотрения возражения в государственном реестре товарных знаков.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении и рассмотрела возражение от 01.11.2006 в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 19.06.2001 поступления заявки № 2001718130/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак ««МАЛАВТИЛИН»» по свидетельству № 236586 является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак ««МАЛАВИТ»» по свидетельству № 144206 является комбинированным. Графический элемент представляет собой стилизованное изображение горы, на которой

нанесен словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ перечней товаров показал, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного обозначений показал, что сопоставляемые обозначения «МАЛАВТИЛИН» и «МАЛАВИТ» содержат тождественные начальные части «МАЛАВ»: совпадают все буквы/звуки, входящие в указанный элемент сопоставляемых обозначений и расположенные в том же порядке.

Сравниваемые обозначения «МАЛАВТИЛИН» и «МАЛАВИТ» отличаются конечными слогами «ТИЛИН» и «ИТ».

Окончание «ТИЛИН» содержит в себе три согласные буквы «Т», «Л» и «Н», придающих более своеобразное звучание всему слову в целом.

Составляющая «ИТ» в противопоставленном знаке включает в себя глухой согласный звук «Т», которые, образуя с гласной буквой «И» ударный слог, произносится ясно и четко, исключая их смешение или проведение какой-либо аналогии с окончанием «ТИЛИН».

Принципиальное фонетическое отличие ударных слогов сопоставляемых обозначений не позволяет признать их сходство до степени смешения анализируемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Графический анализ оспариваемого знака и противопоставленной регистрации показал, что графическая проработка регистрации №144206 не является существенной, поскольку они легко прочитываются, таким образом, превалирование фонетического сходства обуславливает второстепенность графического признака.

Учитывая, что и оспариваемая и противопоставленная регистрация не имеет семантического значения, у коллегии нет возможности провести сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистрации по семантическому критерию.

Графический и семантические факторы сходства в рассматриваемом случае носят второстепенный характер и не изменяют вывод о различии знаков, поскольку использование стандартных шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых обозначений не приносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Таким образом, основания для признания регистрации № 236586 оспариваемого товарного знака «МАЛАВТИЛИН» несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «МАЛАВТИЛИН» по свидетельству № 236586.