

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.07.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2008, поданное компанией Керри Груп пи-эл-си, Ирландия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005716905/50 с приоритетом от 12.07.2005 заявлено на регистрацию на имя компании Керри Груп пи-эл-си, Ирландия (далее - заявитель) в отношении товаров 01, 02, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийное слово «KERRY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого и желтого цветов. Словесный элемент расположен на фоне прямоугольника синего и белого цветов. Внизу под словом имеется полоса желтого цвета.

Роспатентом 20.03.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50 в отношении части

товаров 01, 02, 29, 30 классов МКТУ. Для части товаров 01, 29 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «KERRY» по свидетельству №201167 с приоритетом от 05.10.1999, зарегистрированный на имя ЗАО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ» в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- «KERRY» по свидетельству №158161 с приоритетом от 05.10.1999, зарегистрированный на имя Куок Реджистрейшнс Лимитид в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.07.2008 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии в силу оригинального исполнения словесного элемента в заявленном обозначении и наличия в нем дополнительных изобразительных элементов;

- в перечне заявки №2005716905/50 указаны товары 01 класса МКТУ, в том числе, казеин, казеинат и протеины, которые являются составляющей частью молока;

- пищевой казеин используется на молочных, мясных и кондитерских предприятиях в качестве белкового наполнителя, улучшающего качество готового продукта;

- цеха по производству казеина располагаются при маслозаводах или на предприятиях с сезонной загрузкой молока;

- копания ЗАО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ», являющаяся владельцем противопоставленной регистрации №201167 и занимающаяся производством автокосметики и автохимии, не производит и никогда не будет производить казеин, казеинат и протеиновые продукты;

- заявитель является одним из крупнейших мировых производителей добавок к пищевым продуктам, в том числе извлеченных из молока, а именно казеинов и протеинов.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к перечню товаров, для которых уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50 отношении остальной части товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.07.2005) заявки №2005716905/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Правила ППС.

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 том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 1.6 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.05.2009, было установлено, что обозначение по заявке №2005716905/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №201167 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

Сходство обозначений обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов (KERRY).

Что касается однородности товаров, то все товары 01 класса МКТУ «казеин, предназначенный для использования в промышленности; казеинат; химические продукты, извлеченные из молока и предназначенные для использования в промышленности; эмульгаторы, используемые при производстве продуктов питания; химические продукты, используемые для хранения продуктов питания; пищевые консерванты; эмульгаторы пищевые; протеины, предназначенные для использования при ферментации; протеины, предназначенные для использования в промышленности», указанные в перечне заявки №2005716905/50, однородны товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №201167, поскольку перечисленные товары соотносятся друг с другом как вид/род. Необходимо отметить, что товары 01 класса МКТУ в противопоставленной регистрации не имеют

конкретизации относительно вида химических продуктов и отрасли промышленности, где они могут быть использованы. В этой связи правообладатель товарного знака по свидетельству №201167 может осуществлять производство любых химических продуктов, в том числе используемых в пищевой промышленности.

Отзыв на данный довод заявителем представлен не был.

Однако заявитель, воспользовавшись предоставленным ему правом, представил в Палату по патентным спорам ходатайство от 03.11.2009, содержащее просьбу об отзыве возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 09.07.2008 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50.