

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 23.09.2008, против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАЛЬВОЛАК» по свидетельству №228018, поданное компанией «Кампина Нидерланд Холдинг Б.В.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000728679/50 с приоритетом от 10.11.2000 зарегистрирован 15.11.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №228018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мустанг Ингредиентс», 113114, Москва, Шлюзовая наб., 4/2, стр.2 (далее – правообладатель) в отношении услуг 05, 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр) в наименование и адрес правообладателя внесены следующие изменения: Закрытое акционерное общество «МУСТАНГ Ингредиентс», 113035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, пом. ТАРП ЦАО (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КАЛЬВОЛАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №228018 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов 1, 5 пункта 2 статьи 1512, пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- концерн «Кампина» является международной партнерской компанией по производству молочной продукции, кормов для животных и различных ингредиентов для пищевой и фармацевтической промышленности;
- компания «Кампина» является материнской компанией и единственным держателем акций компании «Холланд Дэйри Фид Б.В.», которая осуществляет свою деятельность также под наименованиеми «Холланд Дэйри Фид», «Нутрифид Вегхель», «Нутрифид»;
- компания «Нутрифид» является производителем заменителей молока и молочных ингредиентов для кормления телят, поросят и молодняка других домашних животных, которые производятся на основе высококачественных ингредиентов компании «Кампина»;
- наиболее известными марками продукции компании «Нутрифид» являются обозначения «KALVOLAC», «KALVOSTART» и «KALVOQUICK», которыми маркируются порошки для изготовления кормов для телят;
- компания «Кампина» осуществила регистрацию товарных знаков «KALVOLAC», «KALVOSTART» и «KALVOQUICK» во многих странах мира в отношении товаров 05, 29, 30 и 31 классов МКТУ, в том числе в стране происхождения (Бенилюкс международная регистрация №485407);
- товарные знаки «KALVOLAC», «KALVOSTART» и «KALVOQUICK» образуют серию товарных знаков с сильным элементом KALVO-, который придает различительную способность обозначениям и является основным фактором, благодаря которому происходит идентификация товаров их производителем;
- в Российскую Федерацию компания «Нутрифид» осуществляет поставки своей продукции с 1998 г. Для осуществления поставок продукции в Российскую Федерацию компанией «Нутрифид» 01.06.1997 было заключено трехстороннее Соглашение с компаниями «Хаверо Хогвегт Б.В.»,

Нидерланды и ООО «Мустанг Ингредиентс», действие которого дважды продлевалось в 1998 и 2001 гг.;

- согласно Соглашению компания ООО «Мустанг Ингредиентс», являющаяся дистрибутором товаров на территории Российской Федерации, вправе после получения письменного согласия от компании «Нутрифид» самостоятельно расширять ассортимент продукции в соответствии с требованиями потребительского рынка и может разрабатывать и регистрировать товарные знаки на указанной территории;

- представители компании «Мустанг» не обращались к компании «Нутрифид» за согласием на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «КАЛЬВОЛАК» на свое имя;

- следует отметить, что ЗАО «Мустанг Ингредиентс», на имя которой произведена регистрация оспариваемого товарного знака, является компанией, образованной в результате реорганизации ООО «Мустанг Ингредиентс»;

- на официальном сайте компании «Мустанг» приведена информация о том, что заменитель молока «Кальволак» производится голландской фирмой «Нутрифид», являющейся одним из партнеров компании «Мустанг», что входит в полное противоречие, во-первых, с фактом регистрации оспариваемого товарного знака, а, во-вторых, с фактом одностороннего расторжения Соглашения с компанией «Мустанг» в 2007 году;

- потребители-специалисты в области животноводства хорошо осведомлены о том, что производителем заменителя молока «KALVOLAC» является компания «Нутрифид». Обозначение «КАЛЬВОЛАК» однозначно воспринимается как кириллический вариант товарного знака «KALVOLAC», который разработан производителем товара для использования на рынках стран, использующих кириллицу. Регистрация товарного знака «КАЛЬВОЛАК» на имя ЗАО «Мустанг Ингредиентс» будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена на имя дистрибутора в отсутствии разрешения со стороны владельца товарного знака, нарушив тем самым права компании «Кампина» в соответствии со статьей 6-septies Парижской Конвенции;

- компания «Кампина» подала знак «KALVOLAC» в соответствии с процедурой Мадридского Соглашения и Протокола на регистрацию в ряде стран (международная регистрация №918367), однако, в результате проведенной экспертизой знаку было отказано в регистрации на территории Российской Федерации со ссылкой на ранее зарегистрированные на имя компании «Мустанг» товарные знаки «КАЛЬВОЛАК» / «KALVOLAC».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №228018 недействительной в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- копия регистрации №228018 [1];
- информация о компании «Кампина» [2];
- выдержка из Торгового реестра, с переводом на русский язык на [3];
- информация о компании «Нутрифид» и производимой ею продукции» [4];
- перечень регистраций товарных знаков на имя компании «Кампина» [5];
- данные об объемах поставок продукции компании «Нутрифид» в Россию за 1998-2007 гг. [6];
- соглашение о дистрибуции, дополнительные соглашения о продлении срока его действия [7];
- выдержки из ЕГРЮЛ [8];
- копия протокола осмотра сайта компании «Мустанг», дополнительные распечатки [9];

- извещение компании «Мустанг» о расторжении Соглашения от 01.06.1997 [10];
- заверенная копия регистрации Бенилюкса №485407 [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №228018, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (10.11.2000) правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.1 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 1 статьи 6 <sup>septies a)</sup> Парижской конвенции если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления

регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 3.4 Правил Палаты по патентным спорам 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.

От лица, подавшего возражение, 15.12.2009 поступила просьба о признании возражения от 23.09.2008 отозванным.

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228018.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по рассмотрению возражения от 23.09.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАЛЬВОЛАК» по свидетельству №228018.**