

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.06.2015 возражение, поданное по поручению компании ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721272, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Хлеб Насущный» по заявке №2013721272 поступило на регистрацию 24.06.2013 (с датой приоритета от 10.06.2009, установленного по дате подачи первоначальной заявки №2009714206, из которой заявка №2013721272 была выделена), в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» (свидетельство №401143 с приоритетом от 06.03.2009), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ на имя компании ЮВИН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Софули 2, ШАНТЕКЛЕР

БИЛДИНГ, 3-й этаж, квартира/офис 303, почтовый индекс 1096, Никосия, Республика Кипр.

Согласно доводам поступившего возражения, при рассмотрении вопроса возможности предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2013721272 необходимо учитывать наличие у заявителя более ранних исключительных прав на товарный знак «LE PAIN QUOTIDIEN» по свидетельству №335180 (приоритет от 22.05.2006), в котором словесный элемент «LE PAIN QUOTIDIEN» является устойчивым словосочетанием во французском языке и переводится на русский язык как «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», в связи с чем заявленное обозначение и товарный знак заявителя являются семантически тождественными.

Заявитель просит учесть имеющиеся у него более ранние права на товарный знак по свидетельству №335180, отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721272 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Распечатка статьи из Википедии;
- Распечатка страницы Google Translate;
- Распечатка страницы Яндекс Перевод;
- Распечатка из открытого реестра товарных знаков Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (10.06.2009) приоритета выделенной заявки №2013721272 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное обозначение по заявке №2013721272 является словесным и представляет собой словосочетание «Хлеб Насущный», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №401143 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, взятый в стилизованные кавычки. Правовая охрана

товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, основанное на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «Хлеб Насущный» и «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», входящих в их состав.

Анализ перечней товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельствам №401143 показал их однородность, что заявителем также не оспаривается.

Таким образом, принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 17.09.2012 о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №401143 до степени их смешения.

Что касается доводов заявителя о необходимости учитывать наличие у него «старших прав» на товарный знак «LE PAIN QUOTIDIEN» по свидетельству №335180, то коллегия приняла указанное мнение заявителя к сведению. Вместе с тем исключительное право компании ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ. на товарный знак по свидетельству №335180 само по себе не устраняет препятствие в регистрации товарного знака по заявке №2013721272 в виде сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №401143, принадлежащего иному лицу, правовая охрана которого является действующей.

Вместе с тем, необходимо отметить, что по результатам рассмотрения обращения заявителя о выделении заявки экспертизой ФГБУ ФИПС было осуществлено выделение заявки №2015730719 из первоначальной заявки 2013721272, о чем заявитель был уведомлен 16.11.2015. При этом из перечня первоначальной заявки №2013730719 были исключены все товары и услуги 30, 35, 43 классов МКТУ, за исключением услуг 43 класса МКТУ «услуги по предоставлению он-лайн информации, в том числе в сети Интернет, а именно, информации о расположении ресторанов, булочных и магазинов розничной торговли».

Однако указанное изменение заявленного перечня по заявке №2013721272 не устраняет причины для отказа в регистрации заявленного обозначения «Хлеб Насушный» по данной заявке, поскольку в перечне 43 класса МКТУ противопоставленного сходного товарного знака **ХЛЕБ НАСУШНЫЙ** по свидетельству №401143 содержатся такие услуги как «услуги по обеспечению продуктами питания и напитками, в том числе путем предоставления он-лайн информации в сети Интернет о расположении ресторанов, булочных и магазинов розничной торговли», являющиеся однородными с вышеуказанными услугами 43 класса МКТУ заявленного обозначения, оставшимися в перечне заявки №2013721272.

В этой связи нет оснований для удовлетворения поступившего 26.06.2015 возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721272.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2015.**