

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 06.05.2013, 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 №2009714206, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Хлеб Насущный» по заявке №2009714206 с приоритетом от 10.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.09.2012 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, 2 Софули Стрит, Чантеклэр Билдинг, 3-й этаж, офис 303, Р.С. 1096, Никосия, Республика Кипр.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат сходное словосочетание «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»;

- по мнению заявителя, при рассмотрении дела необходимо принять во внимание все фактические обстоятельства, а именно наличие у компании ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ. более ранних исключительных прав на товарные знаки «LE PAIN QUOTIDIEN» по свидетельствам №335180 (приоритет от 22.05.2006) и №370617 (приоритет от 21.03.2007);

- словосочетание «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» является прямым переводом словосочетания «LE PAIN QUOTIDIEN» с французского языка;

- до даты приоритета 06.03.2009 противопоставленного товарного знака по свидетельству №401143 компания ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ. предоставила ряду российских организаций право на использование товарного знака «LE PAIN QUOTIDIEN» по свидетельству №335180;

- первое кафе-булочная «LE PAIN QUOTIDIEN» / «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» было открыто в Москве 12.02.2007, в 2008 году открылись еще 5 кафе;

- с июня 2008 года действует сайт www.lpq.ru на русском языке с информацией о товарах и услугах, предоставляемых под обозначением «LE PAIN QUOTIDIEN» / «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»;

- под товарным знаком «LE PAIN QUOTIDIEN», принадлежащем заявителю, 20 лет действует международная сеть ресторанов-пекарен, информация о которых приведена на иностранном сайте заявителя www.lepainquotidien.com;

- заявитель также является правообладателем международных регистраций товарного знака «LE PAIN QUOTIDIEN» в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ в более чем 50 странах мира;

- на основании изложенного можно сделать вывод, что у российского потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «LE PAIN QUOTIDIEN» / «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» и заявителем;

- заявитель и первоначальный правообладатель (LPQ Russia Limited) противопоставленного товарного знака по свидетельству №401143 заключили договор франчайзинга, согласно которому компания LPQ Russia Limited открывает и управляет рядом кафе-пекарен «LE PAIN QUOTIDIEN» / «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» на территории России, однако компания заявителя не давала разрешения на регистрацию товарного знака «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» на имя компании LPQ Russia Limited;

- регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №401143 была осуществлена неправомерно;

- заявитель предпринял необходимые действия по аннулированию противопоставленного товарного знака, 30.04.2013 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности было подано заявление об отказе правообладателя от права на товарный знак по свидетельству №401143.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009714206 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

В качестве приложения к возражению приложены следующие материалы:

- копия заявления об отказе правообладателя от права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №401143;

- копия словарно-справочных материалов;

- распечатки с информацией из сети Интернет;

- копии страниц договора франчайзинга с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.06.2009) поступления заявки №2009714206 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 №2009714206 является словесным и представляет собой словосочетание «Хлеб Насущный», выполненное стандартным шрифтом заглавными 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.

Что касается довода заявителя об аннулировании противопоставленного товарного знака по заявлению от 30.04.2013 в связи с отказом от него правообладателя, то необходимо отметить, что федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в прекращении правовой охраны данного товарного знака. В этой связи регистрация товарного знака по свидетельству №401143 является действующей.

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

Вместе с тем 13.08.2013 по результатам проведения коллегии в Роспатент поступило обращение заявителя, в котором приведены доводы о том, что по заявке №2009714206 было неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства о выделении заявки, а также не было перенесено заседание коллегии палаты по патентным спорам по ходатайству заявителя, обусловленному необходимостью представления ответа на уведомление об отказе в выделении заявки. Вследствие изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к необоснованным

выводам о невозможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению «Хлеб Насущный» в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2009714206.

Анализ поступившего обращения показал следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента, принятое по результатам проведенной экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака, в административном порядке.

На заседании коллегии 30.07.2013 представитель заявителя ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок до решения вопроса о выделении заявки из указанной первоначальной заявки. Вместе с тем, в материалах рассматриваемой заявки №2009714206 содержалось уведомление об отказе в выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака от 17.07.2013. Повторного ходатайства о выделении заявки на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения на решение Роспатента по заявке №2009714206 заявителем не направлялось.

Приняв во внимание имеющийся отказ в выделении заявки и отсутствие в ведомстве на дату проведения заседания коллегии иного ходатайства о выделении заявки, коллегия палаты по патентным спорам не выявила препятствий для рассмотрения возражения в запланированное время. При этом необходимо отметить, что правомерность решения ФИПС об отказе в выделении заявки в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит.

Таким образом, изложенный в обращении заявителя довод в части нарушения коллегией палаты по патентным спорам процессуальных норм при рассмотрении возражения не является обоснованным.

Вместе с тем, необходимо отметить, что по результатам рассмотрения обращения заявителя в части необоснованного отказа в выделении заявки экспертизой ФГБУ ФИПС было осуществлено выделение заявки №2013721272 из первоначальной заявки 2009714206, о чем заявитель был уведомлен 18.08.2013. При

этом из перечня первоначальной заявки №2009714206 были исключены все товары 30 класса МКТУ, за исключением «соль, перец», а также все услуги 35, 43 классов МКТУ.

Однако указанное изменение заявленного перечня по заявке №2009714206 не устраняет причины для отказа в регистрации обозначения «Хлеб Насущный» по данной заявке, поскольку идентичные товары 30 класса МКТУ (соль и перец) содержатся в перечне противопоставленного товарного знака «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» по свидетельству №401143, с которым заявленное обозначение признано сходным до степени смешения.

В этой связи нет оснований для вывода о необоснованности отказа в удовлетворении возражения от 06.05.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714206.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2012.