

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 06.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143, поданное по поручению компании Пи КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009704352 с приоритетом от 06.03.2009 зарегистрирован 12.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №401143 на имя ЛПКБю Раша Лтд., 8-10 Нью Феттер Лейн, Лондон, ЕС4А1РС, Великобритания в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 03.06.2011 за №РД0081972, право на товарный знак передано компании Ювин Холдингс Лимитед, 2 Софули Стрит, Чантеклэр Билдинг, 3-й этаж, офис 303, Р.С. 1096, Никосия, Республика Кипр (далее – правообладатель)

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Справа и слева от словесного элемента расположены изобразительные элементы в виде стилизованных кавычек.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №401143 товарного знака произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками «LE PAIN QUOTIDIEN» по свидетельствам №335180 и №370617;

- в основу вывода о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков положено смысловое сходство сравниваемых обозначений («LE PAIN QUOTIDIEN» в переводе с французского языка означает «хлеб насущный»);

- лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №335180, предоставляло право его использования для индивидуализации деятельности кафе-булочных ООО «Кофейня Камергерский», ООО «ЛПК», ООО «Тверская», ООО «Парк Горького»;

- кафе-булочные «LE PAIN QUOTIDIEN / ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» были открыты лицензиатами в Москве до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- с июня 2008 действует сайт www.lpq.ru на русском языке, на котором представлена информация о деятельности кафе-булочных «LE PAIN QUOTIDIEN / ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»;

- ввиду сформировавшейся устойчивой связи между обозначением «LE PAIN QUOTIDIEN / ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» и лицом, подавшим возражение, можно сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг;

- обозначение «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака на вывесках кафе-булочных (пекарен);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, заключило договор франчайзинга с компанией ЛПКью Раша Лтд.,

Великобритания - первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака, в соответствии с которым не может быть произведена какая-либо модификация или использование одной или более дополнительных, или замещающих марок, имеющих отношение к товарному знаку «LE PAIN QUOTIDIEN», принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ЛПКью Раша Лтд., Великобритания осуществлена без согласия компании Пи КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., Бельгия;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «LE PAIN QUOTIDIEN» в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ более чем 50 странах мира;

- согласно комментариям к статье 6^{septies} Парижской конвенции возможность применение данной нормы предусмотрена и в тех случаях, когда знак, на регистрацию которого подана заявка агентом или представителем, не идентичен, а только схож со знаком данного владельца.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- декларация компании Пи КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., Бельгия [1];
- словарно-справочные источники информации [2];
- копии информационных страниц из сети Интернет [3];
- копии договора франчайзинга с переводом [4];
- сведения о зарубежных регистрациях «LE PAIN QUOTIDIEN» [5];
- сведения о платежах по договору франчайзинга [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату проведения коллегии представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений «LE PAIN QUOTIDIEN» и «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» не является правомерным, поскольку эти обозначения отличаются в фонетическом и графическом отношениях, а смысловое значение «LE PAIN QUOTIDIEN» (слово *quotidien* в переводе с французского языка означает «ежедневный») не является идентичным «ХЛЕБУ НАСУЩНОМУ»;

- обозначение «LE PAIN QUOTIDIEN» не является общеупотребительным в русском языке как, например, обозначения карт-бланш, шерше ля фам, дежавю, французским языком владеет небольшая часть населения России, поэтому вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом не имеет под собой оснований;

- представленные материалы возражения не содержат доказательств того, что лицо, подавшее возражение, имело какое-либо отношение к функционированию предприятий общественного питания с использованием обозначения «LE PAIN QUOTIDIEN / ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», следовательно, нет оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение;

- материалы возражения не подтверждают наличия правовой охраны коммерческого обозначения «LE PAIN QUOTIDIEN / ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак не является тождественным товарным знакам лица, подавшего возражение, следовательно, безоснователен довод возражения о нарушении пункта 6^{septies} Парижской конвенции;

- договор коммерческой концессии, на который ссылается лицо, подавшее возражение, не зарегистрирован на территории Российской Федерации, а также нет доказательств его исполнения, поэтому отсутствуют основания для вывода о том, что первоначальный правообладатель товарного знака по свидетельству №401143 являлся агентом компании Пи КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., Бельгия;

- упомянутый договор не содержал ограничения или запрета на регистрацию лицензиатом каких-либо товарных знаков, отличных от товарных знаков со словесным элементом «LE PAIN QUOTIDIEN».

С учетом изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что регистрация оспариваемого товарного знака «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» по свидетельству №401143 произведена без нарушения законодательства, и просит отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2012.

К отзыву правообладателем приложены следующие дополнительные материалы:

- словарно-справочные источники [7];
- информация о домене lrp.ru [8];
- сведения о владении иностранными языками населением Российской Федерации согласно всероссийской переписи населения [9].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.03.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно статье 6^{septies} 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 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.

От лица, подавшего возражение, поступила просьба от 18.06.2013 о признании возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 06.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143.