

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 11.03.2015, поданное ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №401143 с приоритетом от 06.03.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.02.2010 в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ЮВИН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Республика Кипр (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №401143 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», выполненный буквами русского алфавита, и расположенные справа и слева от него изобразительные элементы в виде стилизованных кавычек. Знак охраняется в черном, сером, белом цветот сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 11.03.2015 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

LE PAIN QUOTIDIEN

по свидетельству №335180, имеющим более ранний приоритет (22.05.2006), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным совпадением их значений. Выражение «PAIN QUOTIDIEN» является устойчивым французским выражением, используемым в традиционном варианте Молитвы Господней «Отче Наш» во французском тексте Евангелия от Матфея (глава 6, стих 11): «Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien» - Дай нам сегодня наш хлеб насущный. Обозначение «LE» - это артикль мужского рода во французском языке, который используется в отсутствие притяжательных местоимений и на русский язык не переводится;

- обозначение «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» является русским эквивалентом французского выражения «PAIN QUOTIDIEN» или «LE PAIN QUOTIDIEN» и представляет собой традиционный перевод того же фрагмента Молитвы господней «Отче наш» в Евангелии от Матфея (глава 6, стих 11) на русский язык;

- аналогично, сервисы Google-Translate и Яндекс-Перевод переводят выражение «LE PAIN QUOTIDIEN» с французского языка на русский как «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»;

- при этом наличие в оспариваемой регистрации изобразительного элемента (двух кавычек) и использование другого шрифта не меняет вывода о сходстве обозначений;

- по мнению лица, подавшего возражение, при регистрации обозначения «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» в качестве товарного знака, значение которого совпадает со значением «LE PAIN QUOTIDIEN», правообладатель воспользовался чужой репутацией. К такому выводу приводит и тот факт, что дочерняя компания правообладателя оспариваемого знака LPQ RUSSIA LTD - ООО «ЛПК» была и

до сих пор остается одним из лицензиатов противопоставленного знака по свидетельству №335180;

- с учетом правовой позиции, высказанной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № 3691/06 от 18.07.06 («NIVEA» / «LIVIA»), по делу № 2979/06 от 18.07.2006 («Невское» / «AMRO Невское»); по делу № 16747/07 от 25.03.08 («МАЛЬВИНА») при противопоставлении товарных знаков друг другу дополнительно необходимо учитывать степень различительной способности противопоставленного товарного знака, которая может быть обусловлена как свойствами самого обозначения, так и приобретенной им репутацией. Чем выше степень различительной способности при прочих равных условиях, тем больше при прочих равных условиях вероятность смешения. В данном случае в основе обозначения лежит яркий образ, взятый из другой области деятельности человека - духовной жизни, что, безусловно, приводит к выводу о изначально высокой различительной способности обозначения;

- обозначение «LE PAIN QUOTIDIEN» широко используется в мире и через лицензиатов в России, что подтверждается распечатками материалов сети Интернет;

- лицо, подавшее возражение, является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку является правообладателем товарного знака, с которым сходно до степени смешения обозначение по оспариваемой регистрации, наличие оспариваемого товарного знака по свидетельству №401143 является препятствием для регистрации новых товарных знаков на территории Российской Федерации. В частности, указанная регистрация стала причиной для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013721272. Также, наличие оспариваемой регистрации служит препятствием для ведения возможной деятельности заявителя в Российской Федерации с использованием русского названия, в том числе с использованием русского перевода товарного знака, через других лицензиатов или непосредственно.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401143 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта Википедия <https://ru.wikipedia.org/>, содержащая сведения о молитве «Отче Наш» – [1];
- распечатка страницы Google Translate, содержащая сведения о переводе «LE PAIN QUOTIDIEN» – [2];
- распечатка страницы Яндекс Перевод, содержащая сведения о переводе «LE PAIN QUOTIDIEN» – [3];
- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №335180 – [4];
- материалы из сети Интернет, содержащие сведения об известности обозначения «LE PAIN QUOTIDIEN» – [5];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ЛПК» - [6];
- копия электронной выписки с сайта Департамента регистрации и ликвидации компаний Республики Кипр – [7] .

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 11.03.2015, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными, так как имеют существенные отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;
- оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, выполнен буквами русского алфавита, легко читается и произносится. Противопоставленный товарный знак состоит из трех слов и является лексической единицей французского языка, который очень сложен для произношения и восприятия российским потребителем;

- учитывая, что французским языком владеет 0,43% населения России, а английский языком – 5,30% словосочетания «LE PAIN QUOTIDIEN» российским потребителем при восприятии будет ассоциировать с известным английским словом PAIN - боль, мучение;

- с точки зрения фонетики, сравниваемые знаки отличаются по всем признакам, по которым определяется звуковое сходство;

- сравниваемые знаки отличаются общим зрительным впечатлением, видом шрифта, графическим написанием букв, расположением букв по отношению друг к другу, алфавитом, буквами которого написаны слова;

- выражение «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» не является эквивалентом французского выражения «PAIN QUOTIDIEN»;

- довод лица, подавшего возражение, относительно желания правообладателя воспользоваться чужой репутацией не обоснован. Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами не тождественных и не сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг;

- факт того, что ООО «ЛПК» является лицензиатом по товарному знаку «LE PAIN QUOTIDIEN» по свидетельству №335180 не имеет отношение к рассматриваемому делу;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обосновывается лишь наличием заявки №2009714206 «Хлеб Насущный».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №401143.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта Википедия <https://ru.wikipedia.org/>, содержащие сведения о французском языке – [8];

- распечатки с сайта <https://translate.yandex.ru/>, содержащие сведения о переводе слов «rain» и «quotidien» – [9];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о заявках на регистрацию товарных знаков №2009714206, №2013721272 – [10];

- распечатки с сайта <https://translate.yandex.ru/>, содержащие сведения о переводе словосочетания «LE PAIN QUOTIDIEN» на другие языки – [11].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.03.2009) товарного знака по свидетельству №401143 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ., обосновывая свою заинтересованность при подаче возражения, указало, что является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак, с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака «ЮВИН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». На его имя поданы заявки №2009714206 «Хлеб Насущный» и №2013721272 «Хлеб Насущный» на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ПИ КБЮ Лиценсинг ЭС.ЭЙ. в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №401143 представляет собой

комбинированное обозначение  **ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ** , включающее словесный элемент «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ», выполненный буквами русского алфавита, и

расположенные слева и справа от него изобразительные элементы в виде стилизованных кавычек. Знак охраняется в черном, сером, белом цветот сочетании.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №335180, ранее зарегистрированным на его имя в отношении однородных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляют собой словесное обозначение **LE PAIN QUOTIDIEN**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности оспариваемой регистрации на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям обозначение «LE PAIN QUOTIDIEN» в переводе с французского языка на русский язык может иметь следующие значения: «хлеб насущный» (см. <https://translate.yandex.ru/>; «Русско-французский словарь», Л.В.Щерба, М.И.Матусевич, М. «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1993 стр.337), «ежедневный хлеб» (см. <http://www.translate.ru/>), «повседневный хлеб» <http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/fr-ru/LE%20PAIN%20QUOTIDIEN>).

Следует отметить, что данное обозначение не является каким-либо укорененным в русском языке и его семантика хорошо известна российскому потребителю, в отличие от таких слов и словосочетаний, как: «accessoire» – аксессуар, «bijouterie» – ювелирная, «boutique – бутик, «Cherchez la femme/шершэ ля фам» – ищите женщину», которые заимствованы из французского языка и в настоящее время широко известны и используются в повседневной речи рядового российского потребителя.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [5] также не могут свидетельствовать о том, что до даты (06.03.2009) приоритета оспариваемого товарного знака смысловое значение словосочетания «LE PAIN QUOTIDIEN» было известно среднему российскому потребителю исключительно как «хлеб насущный».

С точки зрения фонетики сопоставляемые обозначения «ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ» и «LE PAIN QUOTIDIEN» имеют существенные отличия в силу отсутствия совпадения большинства признаков, по которым устанавливается фонетическое сходство словесных элементов. Так, сравниваемые обозначения имеют разный состав гласных/согласных, букв/звуков, разное количество букв/звуков, разную фонетическую длину, разное расположение звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а также отсутствует близость состава согласных и гласных.

Визуально сравниваемые обозначения несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет исполнения словесных элементов буквами разного алфавита, разного словесного состава и различного расположения букв по отношению друг к другу.

В силу вышеизложенного, имеющееся смысловое сходство обозначений не является определяющим при анализе сходства сравниваемых обозначений. Полное отсутствие фонетического и визуального сходства, приводит к тому, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, как следствие, не являются сходными в целом.

Сравнение товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, поскольку либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию, имеют один рынок сбыта, один круг потребителя и одно назначение.

Довод лица, подавшего возражение, касающийся того, что при регистрации оспариваемого товарного знака правообладатель воспользовался чужой репутацией, является субъективным мнением. Кроме того, коллегия отмечает, что установления факта нарушений, предусмотренных статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) не относятся к компетенции коллегии.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом

рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Учитывая изложенное, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №401143 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

По завершению заседания коллегии со стороны лица, подавшего возражение, 17.08.2015 было представлено особое мнение и обращение.

Анализ особого мнения и обращения показал, что они не содержат какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении возражения от 11.03.2015 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения и обращения повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №401143.