

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.08.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357411, поданное ОАО «Алтайские макароны», г.Барнаул (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №357411 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.08.2008 по заявке №2007723147/50 с приоритетом от 27.07.2007 на имя ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», г.Чебоксары (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №357411 представляет собой словесное обозначение «РИГАТОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.08.2009 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №357411 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ригатоны» и сходное с ним слово «ригатон» хорошо известны и широко использовались как название определенных

макаронных изделий как в кругу производителей изделий такого рода, так и среди рядовых потребителей, интересующихся кулинарией;

- одним из видов макаронных изделий, традиционно производимых в Италии, являются «rigatoni», в переводе «ригатони» - сорт крупных макарон;

- лицо, подавшее возражение, производит макаронные изделия «ригатоны» под товарным знаком «Алмак» (свидетельства №№342557, 165829, 204280), что подтверждается прилагаемыми документами;

- до даты приоритета оспариваемой регистрации №357411 производителями макаронных изделий «ригатоны» также являлись ОАО «Омская макаронная фабрика» под товарным знаком «Добродея» (свидетельство №381123), ОАО «Мельник» (Алтайский край), ОАО «Саранский Комбинат Макаронных Изделий» (материалы прилагаются);

- к возражению представлены материалы, из которых видно, что во всех случаях слово «ригатоны» использовалось производителями как указание на макаронное изделие в виде короткорезанных трубчатых изогнутых макарон;

- слово «ригатоны» по отношению к макаронным изделиям, выполненным в виде короткорезанных изогнутых трубочек, лишено различительной способности, что подтверждается письмом Технического комитета по стандартизации №3, лингвистическим заключением Института русского языка имени В.В.Виноградова РАН;

- для характеристики макаронных изделий в виде короткорезанных изогнутых трубочек слово «ригатоны» употребляется в различных грамматических формах, в том числе, как «ригатони» и «ригатон»;

- правообладатель наряду с указанием макаронных изделий «перья рифленые», «витые», «спиральные», «вермишель», «суповая засыпка» использует слово «ригатоны». Одновременно, правообладатель выпускает рожки «Ригатон», которые представляют собой короткорезанные трубчатые изогнутые макароны;

- таким образом, словесное обозначение «ригатон» оспариваемого товарного знака использовалось производителями в качестве названия короткорезанных трубчатых изогнутых макарон, следовательно, не обладало различительной

способностью по отношению к товарам 30 класса МКТУ «изделия макаронные». Соответственно, по отношению к товарам 30 класса МКТУ «вермишель», «лапша» оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку эти изделия имеют совершенно иную форму.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357411 недействительным частично в отношении товаров 30 класса МКТУ «вермишель, изделия макаронные, лапша».

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из сети Интернет, Википедия (1);
- годовой отчет акционерного общества ОАО «Алтайские макароны» за 1998 г. (2);
- структура затрат по переработке ОАО «Алтайские макароны» и ЗАО «Макаронпром» за 1998 г. (3);
- материалы анализа экономических показателей ОАО «Алтайские макароны» (4);
- сведения об участии в конкурсе «Лучший алтайский товар 2001 года» (5);
- договоры на поставку макаронных изделий (6);
- товарные накладные, счета-фактуры (7);
- контракт поставки от 10.10.2004 и приложение к нему, фактура, паспорт сделки, таможенные декларации, упаковочный лист (8);
- документы, свидетельствующие о произведенной различными производителями макаронной продукции «ригатоны» под различными торговыми марками, а именно, договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры, реклама, письма, дипломы, копии ГОСТов, ТУ, контракт на поставку, упаковочный лист, декларации, паспорта сделки, отчеты, протоколы (9);
- лингвистическое заключение (10).

Правообладатель представил отзыв на возражение от 26.08.2009, в котором указывалось следующее:

- в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 6 Закона указанными в нем свойствами должно обладать само обозначение, а не какое-либо иное, сходное с ним до степени смешения;

- из представленных лицом, подавшим возражение, материалов видно, что обозначение «Ригатоны» применяется другими производителями на совершенно различных по форме, размеру и профилю поверхности видах макарон без какого-либо единообразия, т.е. играет роль фантазийного характера;

- итальянское слово «Rigatoni» передается в русском языке как слово «Ригатони», а форма единственного числа «Rigatone» (Ригатоне) практически не используется. Слов, корреспондирующих обозначениям «Ригатон» и «Ригатоны», в итальянском языке не существует;

- обозначение «Ригатон» является придуманным, искусственным словом и обладает различительной способностью;

- правообладателем выпускаются изделия макаронные, маркированные оспариваемым товарным знаком, о чем свидетельствуют приложенные к отзыву материалы (отчет по выпуску изделий, рекламными материалами, документы на заказ и изготовление изделий);

- в возражении не доказано наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака конкретного вида товара, обозначаемого даже словом «Ригатоны», а тем более словом «Ригатон»;

- обозначение «Ригатон» никем, кроме правообладателя не используется, следовательно, нет оснований полагать, что имеется законный интерес в свободном использовании оспариваемого товарного знака;

- в силу того, что не установлено какого-либо конкретного свойства товара применительно к перечню товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, данное обозначение не может быть ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №357411.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- фотографии продукции (11);
- лингвистическое заключение института языкознания РАН (12);
- отчет по выпуску макаронных изделий (13);
- сведения правообладателя о выпуске макаронных изделий «Ригатон» (договора поставки, товарные накладные, письма предпринимателей, рекламные листовки, счета-фактуры) (14);
- упаковка продукции (15).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.07.2007) оспариваемой регистрации №357411 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К таким обозначениям могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, приведенные в пункте 2.3.2 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №357411 представляет собой словесное обозначение «РИГАТОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «вермишель, изделия макаронные, лапша, кондитерские изделия».

Действующими Государственными стандартами Российской Федерации (9) понятия «ригатоны», «ригатон» не предусмотрены в качестве определенной формы и вида макаронных изделий.

Следует также указать, что в лексике итальянского языка действительно существует слово «rigatoni». Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено словарно-справочной литературы, содержащей информацию о том, что слово «rigatoni» в переводе с итальянского языка означает сорт крупных макарон. Что касается данных www.wikipedia.org (1), то они носят сомнительный характер и не могут быть отнесены к официальным данным, а также словарно-справочным источникам.

Представленные лингвистическое заключение (10) и справка Технического комитета по стандартизации №3 являются мнениями частных лиц, носящими противоречивый характер, в связи с чем данные документы не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам.

Вероятность различного образования производных от слов «ригатон», «ригатоны», «ригатони», согласно лингвистическому заключению (10), сама по себе не является основанием для отнесения данных обозначений к разряду неохраноспособных.

Также отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что до даты подачи заявки №2007723147/50 слово «ригатоны» использовалось различными производителями макаронных изделий в качестве описательной характеристики, что привело к утрате этим словом различительной способности.

Кроме того, анализ оспариваемого товарного знака показал, что слово «РИГАТОН» не является лексической единицей русского языка, в силу чего рассматривается как фантазийное обозначение. В этой связи очевидно, что само по себе слово «РИГАТОН» оспариваемого товарного знака не является указывающим на характеристики товаров 30 класса МКТУ и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, в возражении указывается, что словесное обозначение «ригатоны» и сходное с ним слово «РИГАТОН» широко используется производителями в качестве названия макаронных изделий в виде короткорезанных изогнутых трубочек. Согласно представленным лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака материалам (1-9, 11) видно, что

различными производителями обозначение «ригатоны» используется как название макаронных изделий, различных по форме, виду и размеру. Часть документов в принципе не содержит информации, позволяющей оценить, какой формы макаронные изделия снабжались обозначением «ригатоны». В этой связи невозможно сделать вывод, что макароны под обозначением «ригатоны» имеют определенную форму. Учитывая данные обстоятельства у коллегии Палаты по патентным спорам также нет оснований для признания слова «РИГАТОН» оспариваемого товарного знака описательной характеристикой макаронных изделий, используемых различными производителями.

А соответственно, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает несоответствие регистрации требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Дополнительно следует отметить, что правообладатель, согласно материалам (13-15) использует обозначение «РИГАТОН» в качестве средства индивидуализации макаронных изделий.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации №357411 требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №357411.