

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520, с изменениями и дополнениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.07.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357411, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Объединение «Союзпищепром», Москва (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «Объединение «Союзпищепром»), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «РИГАТОН» с приоритетом от 27.07.2007 по заявке № 2007723147 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.08.2008 за № 357411 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», г. Чебоксары (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 357411 произведена в нарушение

требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение основано на следующих доводах:

- ООО «Объединение «Союзпищепром» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении товаров 30 класса МКТУ : вермишель; изделия макаронные; лапша, поскольку правообладателем товарного знака «РИГАТОН» по свидетельству № 357411 подано исковое заявление к ООО «Объединение «Союзпищепром» в Арбитражный суд Челябинской области о нарушении исключительных прав на товарный знак, а также в связи с тем, что ООО «Объединение «Союзпищепром» использует слово «ригатоны» для обозначения одного из видов (разновидностей) макаронных изделий;

- согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации словесный элемент «ригатони» представляет собой лексическую единицу русского языка, заимствованную из итальянского языка, которая обозначает один из видов (разновидностей, типов) макаронных изделий;

- «rigatoni» - это слово итальянского происхождения, которое представляет собой имя существительное мужского рода (m, maschile - означает мужской род) множественного числа (pl, plurale - означает множественное число), «rigatoni» - форма множественного числа от слова «rigatone». В русский язык слово «ригатони» заимствовано из итальянского языка. Заимствования характерны в отношении названий предметов, явлений, имен собственных, специфических для той или иной культуры. Во всех странах, использующих латиницу, в качестве основного механизма заимствования используется так называемое беспереводное заимствование, т.е. слово переносится в другой язык без изменения написания и с минимальной ассимиляцией в плане произношения;

- слово «ригатоны» вошло в русский язык как вариант переводческого транскрибирования. Существует также вариант транслитерации итальянского

«rigatoni» -«ригатони» (где последняя буква - И). Первый вариант используется шире в связи с тем, что больше соответствует произносительным нормам русского языка. Таким образом, слово «ригатони»/«ригатоны» давно и прочно закрепилось в русском языке, наряду с другими заимствованиями из итальянского языка из области пищевых продуктов (рavioli, лазанья, пицца, паста и т.д.);

- словесное обозначение «РИГАТОН», зарегистрированное в качестве товарного знака № 357411, представляет собой имя существительное мужского рода единственного числа. То есть ригатони - это множество предметов, каждый из которых ригатон. Множественное число существительных в русском языке — это грамматический признак, указывающий на множественность называемых предметов;

- задолго до даты приоритета товарного знака № 357411 присутствовала взаимно-однозначная связь между товаром и тем обозначением, которое использовалось в качестве его названия. Таким образом, указанные словарно-справочные источники информации иллюстрируют, что по отношению к товарам 30 класса МКТУ, а именно вермишель, изделия макаронные, лапша, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, словесное обозначение «РИГАТОН» является прямым (без дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций) указанием на вид товаров;

- в отношении таких товаров как вермишель и лапша слово «РИГАТОН» способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара, а именно его вида, потому что в соответствии с ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52000-2002 «Изделия макаронные. Термины и определения, действующими на дату подачи заявки: вермишель - это нитевидные длинные или короткие макаронные изделия с различной формой сечения; лапша - это ленточные длинные или короткие макаронные изделия с различной формой края и сечения;

- слово «ригатоны» обозначает макаронные изделия совершенно определенной формы: трубчатые короткие гофрированные прямые или изогнутые макаронные изделия с прямым срезом. В форме единственного числа "РИГАТОН"

обозначает одно такое изделие. То есть трубчатые макаронные изделия, которыми являются ригатони (ригатоны), не могут быть ни нитеобразными (вермишелью), ни лентообразными (лапшой). Поэтому для таких товаров как вермишель и лапша слово «РИГАТОН» способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара, а именно его свойств и вида;

- согласно Заключению № 95-2019 от 03 апреля 2019 г. по результатам социологического опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и на сегодняшний день слово «РИГАТОН» не обладает различительной способностью.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 357411 недействительной в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «вермишель, изделия макаронные, лапша».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия искового заявления ООО Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» к ООО «Объединение «Союзпищепром» о нарушении исключительных прав на товарный знак № 357411.
2. Спорная упаковка ООО «Объединение «Союзпищепром» с обозначением «ригатоны».
3. Грузовая таможенная декларация 54453625 от 10.08.2006 г. с дополнением №1 от 10.08.2006 г.
4. Грузовая таможенная декларация 54453639 от 17.08.2006 г., спецификация 16.08.2006г. к договору №92 к-06 от 01.01.2006г. (покупатель - ТОО «ШАНС»), счет-фактура G31J 3601 от 16.08.2006 г.
5. Сведения об отгрузке покупателям товаров с номенклатурой "ригатоны" за 2005 г.
6. Сведения об отгрузке покупателям товаров с номенклатурой "ригатоны" за 2006 г.

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Союзпищепром».
8. Сведения о товарном знаке «РИГАТОН» по свидетельству № 357411.
9. Н. А. Скорцова, Б.Н. Майзель. Итальянско-русский словарь, 1972 г.
10. Н. А. Скорцова, Б.Н. Майзель. Итальянско-русский словарь, 1977 г.
11. В. В. Похлебкин. О кулинарии от А до Я. Словарь-справочник, 1988 г.
12. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, 1993г.
13. Англо-русский словарь по пищевой промышленности. В. И. Дащевский, Г. М. Бардышев и др. Под ред. Л. П. Ковальской, 1995 г.
14. Г. Ф. Зорко, Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцова. Новый итальянско-русский словарь, 1998 г.
15. Е.С. Анюшкин, В.И. Дащевский и др. Немецко-русский словарь по пищевой промышленности и кулинарной обработке, 1999 г.
16. В. В. Похлебкин. Кулинарный словарь, 2000 г.
17. Г. Ф. Зорко, Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцова. Большой итальянско-русский словарь, 2002 г.
18. В. В. Похлебкин. Большая энциклопедия кулинарного искусства, 2003 г.
19. Большой иллюстрированный словарь. Русский, английский, немецкий, французский, испанский, 2005 г.
20. Ж. К. Корбей, А. Аршамбо. Русско-итальянский визуальный словарь, 2008 г.
21. Источник информации <https://en.wikipedia.org/wiki/Rigatoni>.
22. О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов, 1966 г.
23. А. Н. Булыко. Большой словарь иностранных слов, 2007 г.
24. Источник информации <https://dic.academic.ru>.
25. Словарь русского языка СИ. Ожегова под редакцией Н.Ю. Шведовой, 1984г.
26. Большой толковый словарь русского языка под ред. Кузнецова, 1998 г.

27. ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные. Общие технические условия».

28. ГОСТ Р 52000-2002 «Изделия макаронные. Термины и определения».

29. Справочник по макаронному производству. Медведев Г.М., Чернов М.Е., Негруб В.П., 1984 г.

30. Заключение № 95-2019 от 03 апреля 2019 г. по результатам социологического опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и пояснительная записка к ссылке на файл с контрольными аудиозаписями.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 26.08.2019 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии с предложением представить свой отзыв по мотивам возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2019, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- для применения п.1 и п.3 ст.6 Закона указанными в статьях свойствами должно было обладать само регистрируемое обозначение, а не какое-либо иное, сходное с ним;
- стандартом ГОСТ Р 52000-2002 понятие «ригатоны», «ригатон» не предусмотрены в качестве определенной формы и вида макаронных изделий;
- из источников возражения, вышедших до даты приоритета оспариваемого товарного знака, ни в одном не употребляются понятия «ригатоны», «ригатон»;
- отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что до даты приоритета слово «РИГАТОН» или «ригатоны» использовалось различными производителями макаронных изделий в качестве описательной характеристики, что привело к утрате этим словом различительной способности;
- слово «РИГАТОН» не является лексической единицей русского языка, в силу чего рассматривается как фантазийное обозначение, что было также признано вступившим в силу решением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2010 г. по делу №A40-73616/10-26-617;

- по другому судебному делу Арбитражный суд Челябинской области в решении от 29.04.2019 по делу №А76-43044/2018 указал: «слово «РИГАТОН», не являясь самостоятельной лексической единицей какого-либо языка, может рассматриваться как фантазийное слово с неясной семантикой;
- само по себе слово «РИГАТОН» не является указывающим на характеристики товаров 30 класса МКТУ и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- из материалов в приложении к отзыву видно, что различными производителями обозначение «ригатоны» использовалось как название макаронных изделий, различным по форме, виду и размеру. В этой связи невозможно сделать вывод, что макароны под обозначением «ригатоны» имеют определенную форму.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- 1) заключение Института языкоznания РАН от 26.11.2009 №14405-01-154;
- 2) Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2010 по делу № А40-73616/10-26-617;
- 3) Решение Арбитражного суда Челябинской области от 29.04.2019 по делу №А76-43044/2018;
- 4) Материалы по использованию обозначения «ригатоны» различными производителями;
- 5) Материалы по использованию обозначения «РИГАТОН» правообладателем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с подпунктом пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным

подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019г. по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (27.07.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе, указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 357411 представляет собой словесное обозначение «РИГАТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вермишель; изделия макаронные; лапша; кондитерские изделия».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357411 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 Закона.

В подтверждение заинтересованности в подаче возражения ООО «Объединение «Союзпищепром» указывает, что использует слово «ригатоны» для обозначения одного из видов (разновидностей) макаронных изделий, начиная с 2002 года. ООО «Объединение «Союзпищепром» уточняет, что поставка осуществлялась правопредшественником - ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» макаронных изделий «ригатоны» и в подтверждение указанного представляет грузовые таможенные декларации [Приложения 3, 4 к возражению], а также сведения об отгрузке товаров покупателям [Приложения 5, 6 к возражению].

Кроме того, правообладателем товарного знака «РИГАТОН» по свидетельству № 357411 подано исковое заявление к Обществу с ограниченной ответственностью «Объединение «Союзпищепром» в Арбитражный суд Челябинской области о нарушении исключительных прав на товарный знак [Приложение 1 к возражению].

Указанные обстоятельства позволяют считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 6 Закона, показал следующее.

Исследование словарно-справочных источников информации не позволяет установить такой самостоятельной лексической единицы русского языка как «РИГАТОН», употребляемой в значении вида макаронных изделий.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что в русском языке используется заимствованное из итальянского языка слово «РИГАТОНИ» в значении «короткие, длиной 4 см и сечением в 6—7 мм, итальянские макароны, которые напоминают изготавливаемые у нас так называемые «рожки», только не изогнутые, а прямые и из более тонкого теста» (В.В. Похлебкин. Кулинарный словарь. Москва, издательство «Центрполиграф», 2000 г., стр.351-352).

Однако довод лица, подавшего возражение, о том, что словесное обозначение «РИГАТОН» представляет собой имя существительное мужского рода единственного числа, образованного от слова «РИГАТОНИ», является неубедительным, поскольку не имеет обоснования. Согласно правилам русского языка выделяется группа существительных, которые употребляются только во множественном числе и не имеют формы единственного числа. К таким существительным, в частности, относятся нарицательные существительные иностранного происхождения, оканчивающиеся на гласную букву «-и» (Русский язык: Справ.материалы: Учеб.пособие для учащихся/М.Т.Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова; Под ред. Н.М.Шанского.-5-е изд., испр.- М: Просвещение, 1989, стр.63-64). Словарно-справочных материалов, подтверждающих, что слово «РИГАТОН» представляет собой имя существительное мужского рода единственного числа, образованного от слова «РИГАТОНИ», также представлено не было.

Таким образом, само по себе слово «РИГАТОН» в отношении товаров 30 класса МКТУ носит фантазийный характер и не указывает на вид товара, указанный в перечне свидетельства №357411.

Представленные к возражению документы не подтверждают того, что словесный элемент «РИГАТОН» до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака по свидетельству №357411 воспринимался потребителем как обозначение, указывающее на вид товара.

Кроме того, согласно ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52000-2002 «Изделия макаронные. Термины и определения» [Приложение 27, 28] понятие «РИГАТОН» не предусмотрено в качестве определенной формы и вида макаронных изделий.

Коллегия отмечает, что материалы возражения также не содержат документов, свидетельствующих о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака слово «РИГАТОН» использовалось различными производителями макаронных изделий в качестве описательной характеристики, что привело к утрате этим словом различительной способности.

Представленное заключение №95-2019 от 03.04.2019 г. по результатам социологического опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН [Приложение 30 к возражению] не может быть принято коллегией в качестве обоснования довода о том, что обозначение «РИГАТОН» не обладало на дату подачи заявки различительной способностью или указывало на вид товара, поскольку выводы, содержащиеся в указанном заключении, сделаны по состоянию на дату подготовки самого заключения, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака «РИГАТОН» в качестве описательной характеристики товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Следовательно, рассматриваемый товарный знак, являясь фантазийным на дату приоритета, не указывает на вид товара, обладает различительной способностью, и может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, на основании того, что словесный элемент «РИГАТОН» способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и вида для таких товаров как «вермишель» и «клапша», коллегия отмечает следующее.

Материалы возражения не содержат доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «РИГАТОН» было способно порождать в сознании потребителей представление об определенном виде товара, его свойствах и качестве.

Для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение лицу, подавшему возражение, требовалось доказать, что обозначение «РИГАТОН», применяемое для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ, стало известным потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака именно в качестве вида товара или его характеристики.

Однако материалов, иллюстрирующих указанное, с возражением не представлено.

С учетом вышеизложенного коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Также следует отметить, что 14.10.2019 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 357411.