

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2017, поданное Закрытым акционерным обществом «ЧЕРОКА», г. Алексин (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015717420, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015717420 с приоритетом от 09.06.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«**Рыжик-Черока**», включающее в свой состав словесный элемент «Рыжик-черока», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки и расположенный на фоне ленты.

Роспатентом 14.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «РЫЖИК» по свидетельствам №153556, №234940, №497835, зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем 22.02.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- включенный в заявленное обозначение словесный элемент «ЧЕРОКА» ассоциативно указывает на производителя заявленных товаров – ЗАО «ЧЕРОКА», что обуславливает семантическое отличие заявленного обозначения от противопоставленных знаков;

- слово "РЫЖИК" в отношении тортов и коржей для торта не обладает различительной способностью, так как в России широко известен определенный вид торта под названием "Рыжик" и данное слово присутствует в товарных знаках разных производителей товаров, в связи с чем словесный элемент «РЫЖИК» является более «слабым» элементом, чем заявленное обозначение «РЫЖИК-Черока»;

- в Земельном суде города Штутгарта (Германия) рассматривалось аналогичное дело о нарушении исключительного права на товарный знак "Рыжик" в отношении товара "коржи для торта "РЫЖИК-ЧЕРОКА". Иск был подан российским правообладателем немецкого товарного знака "РЫЖИК" №302014064745, исключительное право на который было распространено на сахаристые и мучные кондитерские изделия. Земельный суд города Штутгарта признал, что торт "Рыжик" является широко известным русским медовым тортом, и в удовлетворении исковых требований было отказано.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015717420 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ - «торты и коржи для торта».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии страниц из книг 1990 г., 1995 г. и 2010 г., в которых опубликованы рецепты торта «Рыжик» для его приготовления в домашних условиях [1];

- информация из журнала «Кондитерские изделия. Чай.Кофе.Какао» о ЗАО "ЧЕРОКА" [2];

- сертификаты соответствия, технические условия и рецептура коржей для торта, маркированных обозначением «РЫЖИК-ЧЕРОКА» [3];

- договоры на поставку коржей для торта, маркированных обозначением «РЫЖИК-ЧЕРОКА», и товарные накладные к ним с 2008 г. Договоры с типографиями на изготовление упаковок [4];

- наградные дипломы [5].

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2015) поступления заявки №2015717420 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными 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 представляет собой комбинированное обозначение



«**РЫЖИК-ЧЕРОКА**», включающее в свой состав словесный элемент «Рыжик-черока», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки и расположенный на фоне ленты.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №153556 [6], №234940 [7], №497835 [8] представляют собой словесные обозначения «РЫЖИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «Рыжик» и «черока».

Согласно сведениям из словарно-справочных источников слово «рыжик» имеет несколько значений, а именно:

1. Съедобный гриб с желтовато-розовой шляпкой и загнутыми краями, обычно растущий в низких, мшистых местах.
2. Однолетняя трава с желтыми цветками и шаровидными стручками, из семян которой добывается масло, употребляющееся в мыловаренном производстве.
3. Кличка рыжего кота, собаки. Ласкательное название ребенка или маленького животного, имеющего волосы (шерсть) рыжего цвета.

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Помимо этого, заявителем были представлены копии страниц книг, посвященных кулинарии [1], в которых содержится рецептура торта под наименованием «Рыжик».

Словесный элемент «Черока» не имеет словарного значения и является выдуманным (фантазийным).

С учетом изложенного, необходимо заключить, что указанные словесные элементы не являются семантически связанными в силу фантазийного характера одного из них, и не могут быть восприняты потребителем как неделимое словосочетание.

Кроме того, данные элементы расположены на отдельных строках, что усиливает вероятность их восприятия потребителем как независимых друг от друга.

Таким образом, сравнению с противопоставленными обозначениями подлежит каждый элемент заявленного обозначения по отдельности.

При этом словесный элемент «РЫЖИК» в заявлении обозначении является «сильным» элементом, поскольку выполнен более крупно, чем словесный элемент «Черока», лучше запоминается, благодаря наличию у него лексического значения, в связи с чем внимание потребителя будет акцентироваться именно на данном элементе.

Сравнительный анализ «сильного» элемента заявленного обозначения «РЫЖИК» и противопоставленных знаков показал, что они совпадают, в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного (русского) алфавита обуславливает их графическое сходство.

С учетом приведенного в возражении ограниченного перечня заявленных товаров, противопоставление товарных знаков [4-5] в отношении товаров 30 класса МКТУ снимается.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ, приведенные в скорректированном заявителем перечне - «торты и коржи для торта», однородны товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [6], поскольку совпадают как вид/род, что заявителем не оспаривается.

В связи с изложенным, необходимо заключить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Касательно ссылки заявителя на решение земельного суда города Штутгарт, необходимо отметить, что в указанном судебном споре исследовались другие обстоятельства и доказательства, что не позволяет положить его в основу выводов по рассматриваемому делу.

Довод заявителя относительно того, что словесный элемент «Рыжик» не обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ, не может быть признан убедительным в связи со следующим.

Действительно, в материалах, представленных заявителем [1], содержится информация о рецепте торта «Рыжик».

Вместе с тем, словесный элемент «РЫЖИК» противопоставленных товарных знаков не может быть признан неохраняемым в рамках настоящего дела.

В случае, если заявитель полагает, что его права и законные интересы были нарушены предоставлением правовой охраны товарным знакам «РЫЖИК» по

свидетельствам №153556, №234940, №497835, не обладающим, по его мнению, различительной способностью, он вправе обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны данным знакам.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2016.