

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, 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2008, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерский комбинат «Кубань», г.Тимашевск, Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АЗБУКА БАЙСАДА» по свидетельству № 345871, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006728122/50 с приоритетом от 02.10.2006 зарегистрирован 19.03.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №345871 на имя ЗАО «БАЙСАД», г.Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: печенье.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «АЗБУКА БАЙСАДА», состоящий из слов: «АЗБУКА» - естественного происхождения, и «БАЙСАД» - искусственного происхождения, не имеющего смыслового значения, являющегося частью фирменного наименования предприятия.

В возражении от 28.07.2008, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «АЗБУКА БАЙСАДА» по свидетельству № 345871 представлена в

нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 345871 сходен с товарным знаком по свидетельству № 177658 до степени смешения в отношении однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, расположенных в одну строку и выполненных черным цветом заглавными буквами одного размера стандартного печатного шрифта, не имеющего выраженной оригинальности и не придающего словосочетанию графической различительной способности для индивидуализации товара;

- товарный знак по свидетельству № 177658 представляет собой слово «АЗБУКА», выполненное заглавными буквами одного размера стандартного шрифта с небольшой вертикальной растяжкой. Элементы букв образованы точечно-штриховым рисунком переменной плотности;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически между собой, слово «АЗБУКА», входящее в состав сравниваемых обозначений, семантически тождественно, слово «БАЙСАД», не имея самостоятельного смыслового значения, не придает словосочетанию «АЗБУКА БАЙСАДА» в целом какого-либо иного смыслового содержания по сравнению со значением слова «АЗБУКА»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: печенье, а товарный знак по свидетельству № 177658 в отношении товаров 30 класса МКТУ: мучные кондитерские изделия, вафли, галеты. Данные товары относятся к товарам одного и того же рода и являются однородными товарами;

- до даты подачи заявки №2006728122/50 на регистрацию товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА» на российском рынке широко реализовывалось печенье под названием «АЗБУКА», производимое ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань». В течение 2002-2006 было произведено и реализовано в

различных регионах России около одного миллиона килограмм печенья «АЗБУКА»;

- печенье «АЗБУКА» реализовывалось в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области, а также в Астраханской области, в Волгоградской области и других регионах России, в том числе в Москве, где расположен центральный офис правообладателя товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА», и в г.Кисловодске, где расположен завод ЗАО «Байсад» по производству печенья;

- печенье «АЗБУКА», производимое ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», неоднократно, начиная с 2002 года, демонстрировалось на международных и общероссийских ярмарках-выставках продовольственных товаров, на ежегодных выставках «Продэкспо» и «Золотая осень», проводимых в г.Москве, имеет ряд наград;

- вследствие длительного и широкого выпуска печенья «АЗБУКА» оно стало известно широкому кругу потребителей. Известность печенья «АЗБУКА» обусловлена длительным использованием этого названия при выпуске продукции, оно изготавливается и реализуется в виде изделий, имеющих форму различных букв алфавита, в том числе в виде фасованных наборов, состоящих из изделий в форме букв, составляющих слово «Кубань», являющееся ключевым словом фирменного наименования его производителя – ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань»;

- известность печенья «Азбука», производимого ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается публикациями в средствах массовой информации, содержащими сведения о данной продукции;

- принимая во внимание известность потребителю используемого ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» наименования печенья «Азбука» и географическую близость данных производителей печенья, определяющую единую территорию сбыта однородных товаров, а также использование сходной формы товара, соответствующей смысловому содержанию совпадающего слова «азбука», а именно формы печенья в виде букв

русского алфавита. Печенье «АЗБУКА БАЙСАДА», производимое ЗАО «БАЙСАД», способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного его производителя.

Таким образом, регистрация №345871 словесного товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА» была произведена в нарушение установленных Законом требований, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №345871 недействительной полностью в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц толковых словарей русского языка на 5л.[1];
- справка с ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» от 14.07.2008 по производству и продажам печенья «Азбука» за 2002-2006 годы на 1л. [2];
- расходные накладные на 19 л. [3];
- товарная накладная на 12л. [4];
- копия диплома с 9-ой международной ярмарки «ПРОДЭКСПО-2002» на 1 л..[5];

- фото упаковки печенья «Азбука» на 2 л. [6];
- копия публикаций на 5 л. [7].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил отзыв в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- лицом, подавшим возражение, не доказан факт широкой известности потребителю печенья «АЗБУКА», изготовленного Кондитерским комбинатом «Кубань»;
- в подтверждение объемов произведенного и реализованного печенья «АЗБУКА» лицо, подавшее возражение, представило справку по производству и продаже печенья «АЗБУКА». По данным, приведенным в справке, количество проданного товара превышает количество изготовленного;

- часть представленных расходных накладных не позволяет определить вид и наименование товара, а также его объем;
- из представленных расходных накладных следует, что печенье «АЗБУКА» - весовое и для реализации расфасовывается в коробки весом по 7 кг;
- продукция, реализуемая «на развес», как правило, представлена в обезличенном виде – упаковка товара отсутствует, а потребителю доступна только общая информация о товаре – вид продукции, его наименование и стоимость;
- на представленных упаковках слово «АЗБУКА» выполнено оригинальным рисованным шрифтом с использованием прописных и строчных букв. Существенные отличия между зарегистрированным товарным знаком и используемым на товаре обозначением не позволяют сделать вывод об узнаваемости товарного знака № 177658 в качестве наименования продукции Кондитерского комбината «Кубань»;
- представленные публикации не могут свидетельствовать о широкой известности печенья «АЗБУКА», так как «Независимая аграрная газета «Земля и жизнь» предназначена для специалистов Агропромышленного комплекса, а журнал «Кондитерские изделия. Чай. Кофе, Какао» является специализированным отраслевым изданием, ориентированным на участников рынка кондитерской промышленности. Указанные издания предназначены для специалистов, а не для широких слоев населения;
- ЗАО «Байсад» зарегистрировано в 1993 году. Одним из основных видов деятельности Общества является производство и реализация продуктов питания. С 1997 года ЗАО «Байсад» участвовало в различных конкурсах и выставках продуктов питания, проходивших на территории Российской Федерации. ЗАО «Байсад» было удостоено 22 наградами. Многочисленные благодарственные письма Обществу свидетельствуют о социальной активности компании и ее известности широкому кругу лиц;
- элемент «Байсад» является ключевым и серияобразующим;

- включение в состав товарных знаков отличительной части фирменного наименования ЗАО «Байсад», а также длительное и широкое использование указанных товарных знаков на продукции свидетельствуют об известности обозначения «БАЙСАД», а также о том, что при выборе продукции потребитель ориентируется на узнаваемое обозначение, а не на слово «АЗБУКА», присутствующее в названиях продукции различных изготовителей;

- слово «БАЙСАД» образовано сочетанием начальных частей фамилий учредителей правообладателя оспариваемого товарного знака - Байчетина и Садыхова;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не может согласиться с мнением лица, подавшего возражения, в том, что слово «Байсад» не придает словосочетанию «АЗБУКА БАЙСАДА» в целом какого-либо иного смыслового содержания по сравнению со значением слова «Азбука». Обозначение «Байсад» способно порождать в сознании потребителя различные ассоциативные образы, что подтверждается наличием в справочной литературе ряда смысловых значений слов «Бай» и «Сад»;

- обозначение «АЗБУКА» в отношении товара «печенье» утратило различительную способность. На сегодняшний день в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «АЗБУКА»: «Азбука Вкуса», «Мохнатая Азбука», «Азбука», «Волшебная Азбука», «Азбука Детства», «Шоколадная Азбука», «Сказочная Азбука», «Сладкая Азбука»;

- изготовление печенья в форме букв является распространенным приемом, широко используемым различными производителями мучных кондитерских изделий. В розничной сети присутствует печенье «Азбука» производства компании «Томский кондитер» и «ЗАО «Хлеб», печенье «Алфавит» производства компании «Милокон» и немецкой фирмы «Bahlsen»;

- сравниваемые товарные знаки имеют фонетическое и семантическое отличия.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Устав ЗАО «БАЙСАД» (копия) [8];
- Распечатка из сети интернет о ЗАО «БАЙСАД» [9];
- Информация о товарных знаках, зарегистрированных на имя ЗАО «БАЙСАД» [10];
- Диплом 4-й Продовольственной и агропромышленной выставки «Донской купец» [11];
- Копии счетов –фактур и товарных накладных [12];
- Справочные материалы [13];
- Сказки народов мира [14];
- Русский язык. Пособие для подготовительных отделений вузов [15];
- Копия из литературной энциклопедии: Словарь литературных терминов [16];
- Информация о товарных знаках со словесным элементом «АЗБУКА» [17];
- Информация о печенье «АЛФАВИТ» и «АЗБУКА» [18].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА» по свидетельству № 345871.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (02.10.2006) поступления заявки №2006728122/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих

словов и их расположение; число словов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «АЗБУКА БАЙСАДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «печенье».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ принадлежащего ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» словесного товарного знака «АЗБУКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета, по свидетельству №177658 с приоритетом от 27.09.1996.

Сравнительный анализ оспариваемого [1] и противопоставленного [2] товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный по звучанию словесный элемент «АЗБУКА», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «БАЙСАД», придающий ему отличную от противопоставленного товарного знака смысловую нагрузку.

Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЬ», 1993, с. 17 слово «азбука» имеет следующие значения: 1. совокупность букв, принятых в данной письменности, располагаемых в установленном порядке, буквенный алфавит. 2. То же, что букварь. 3. Основные, простейшие начала какой-нибудь науки, дела.

Семантика противопоставленного товарного знака определяется исключительно лексическим значением слова «АЗБУКА».

Оспариваемый товарный знак имеет иное смысловое значение, чем просто слово «АЗБУКА»,

Основную индивидуализирующую нагрузку в словосочетании «АЗБУКА БАЙСАДА» несет словесный элемент «БАЙСАД». Данный элемент является наиболее оригинальным элементом, в итоге он и определяет некий фантазийный образ, который складывается в сознании

потребителя, приобретающего товар, маркованный оспариваемым товарным знаком.

Необходимо отметить, что оспариваемый знак представляет собой словосочетание, в котором элементы связаны грамматически и семантически, при этом логическое ударение падает на слово «БАЙСАДА», а слово «АЗБУКА» воспринимается в переносном значении «простейшие начала какой-нибудь науки, дела». Таким образом, оспариваемый товарный знак с точки зрения заложенного в нем смысла несет в себе информацию о некоторой науки БАЙСАДА. Противопоставляемый знак, напротив, указывает на форму печенья – оно выполнено в виде азбуки (букв).

Отсутствие оригинальности графической проработки рассматриваемых обозначений снижает роль визуального фактора восприятия.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому факторам сходства свидетельствует о несходстве товарных знаков в целом.

Таким образом, принципиально иное значение словесного элемента «АЗБУКА», включенного в состав сопоставленных знаков, при имеющихся фонетических отличиях обуславливает отсутствие возможности смешения обозначений в гражданском обороте. В этой связи отсутствуют основания для признания знаков сходными до степени смешения.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для признания оспариваемого словесного товарного знака в целом сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком и не усматривает оснований для признания товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА» по свидетельству №177658, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак содержит элемент, способный ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы возражения [2-7] свидетельствуют о том, что ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» использует принадлежащий ему товарный знак «АЗБУКА», участвует в выставках и вводит печенье, маркированное этим товарным знаком, в гражданский оборот. Однако все представленные документы относятся к периоду позже даты приоритета товарного знака по свидетельству № 177658, что не позволяет установить факт введения потребителей в заблуждение на дату подачи заявки и не позволяет принять данные документы как доказательство неправомерности регистрации в части положений пункта 3 статьи 6 Закона. Кроме того использование «АЗБУКА» для маркировки товаров 30 класса МКТУ не свидетельствует о введении потребителя в заблуждение относительно производителя в случае маркировки однородных товаров отличным обозначением, а именно «АЗБУКА БАЙСАДА».

Вместе с тем, из представленных правообладателем оспариваемого знака документов следует, что группа компаний «Байсад» — это мощное, постоянно расширяющееся предприятие. История компании началась с 01.06.1993 года. Продукция ЗАО «БАЙСАД» имеет ряд наград отраслевых выставок. ЗАО «БАЙСАД» принадлежит товарный знак «БАЙСАД» по свидетельству №227019 с приоритетом от 04.01.2001, в том числе зарегистрированный и для товаров 30 класса МКТУ, а также товарный знак «МАКАРОНЫ БАЙСАД LUXE LA PASTA» по свидетельству №251318 с приоритетом от 01.02.2002.

Таким образом, нет оснований полагать, что потребитель, приобретая товар, маркированный товарным знаком «АЗБУКА БАЙСАДА», может быть введен в заблуждение относительно производителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА» по свидетельству №177658, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В палату по патентным спорам 19.03.2009 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, которые исследованы в полном объеме выше и не требуют дополнительных исследований.

На имя Руководителя Роспатента 25.03.2009 поступила жалоба от лица, подавшего возражение. Доводы жалобы, повторяющие доводы возражения и особого мнения, не требуют дополнительных исследований. Доводы, не вошедшие в материалы возражения не могут быть учтены в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС как доводы, изменяющие упомянутые мотивы. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «АЗБУКА БАЙСАДА» по свидетельству №345871.