

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.01.2008, поданное ООО «Издательская группа «Северный город», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №304394 товарного знака «БАЙКИ», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005707044/50 с приоритетом от 30.03.2005 зарегистрирован 06.04.2006 за №304394 в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя ООО «НОЛЬПЕЛЬ», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, содержащее слово «БАЙКИ», выполненное буквами русского алфавита с наклоном в разные стороны и расположенное на фоне карикатурного изображения женщины в малиновом платье с пучком на голове и в солнцезащитных очках. Знак выполнен в черной, белой, малиновой, бежевой, рыжей, желтой, розовой, светло-зеленой, зеленой и темно-зеленой цветовой гамме.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.01.2008 выражена просьба о признании регистрации №304394 товарного знака «БАЙКИ» недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), а также в нарушение положений статьи 10 бис

Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение БАЙКА(И), входящее в состав оспариваемого товарного знака, является общепринятым термином;
- согласно определению, данному в Словаре русского языка С.И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведовой, М., Рус.яз., 1993 [1], с.823, термин – слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства;
- согласно тому же источнику [1], с.31 БАЙКА – побасенка, выдумка, басня (во 2-м значении), современный словарь русского языка определяет слово БАЙКА(И) как короткую сказку, побасенку;
- слово БАЙКА, являясь лексической единицей русского языка, в то же время является названием определенного понятия (жанра) в филологии;
- словарь литературоведческих терминов под ред. Л.И. Тимофеева, С.В. Тураева, М., 1974, с.24[2] определяет значение слова БАЙКА как «побасенка, сказочка в разговорной речи»;
- слово БАЙКА, хотя и является разговорной лексической единицей, в настоящее время приобрело вторую жизнь, о чем свидетельствует огромное количество сайтов в Интернете;
- Интернет энциклопедия - Википедия дает следующее определение слову БАЙКА – юмористический рассказ, как правило, основанный на реальных событиях;
- в жизни термин «байка» часто заменяется на термин «история», «история из Интернета»;
- в заключении докторов филологических наук, профессора В.К. Лебедева и профессора С.П. Степанова [3] также сделан вывод о принадлежности слова БАЙКИ к филологическим терминам;

- доминирующее положение в оспариваемом знаке занимает слово «БАЙКИ», поскольку изобразительный элемент занимает менее 25% всего знака;

- слово БАЙКИ для части товаров 16 класса МКТУ (газеты, журналы, книги, печатная продукция, периодика) является указанием на вид, свойство публикаций, содержащихся в таких изданиях, и, следовательно, служит маркировкой печатного издания, содержащего определенный товар – БАЙКУ;

- в настоящее время в России зарегистрировано 4 печатных издания и около 1000 интернет-сайтов с одноименным названием, что позволяет сделать вывод о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака и нарушении им статьи 10-bis Парижской конвенции.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Байки/Байка» не является общепринятым термином;
- термин считается общепринятым только в отношении тех товаров и услуг, которые непосредственно относятся к сфере науки и/или техники, для которых этот термин является характерным;
- лицо, подавшее возражение, считает слово «Байки» общепринятым термином, ссылаясь на заключение докторов филологических наук и многочисленные ссылки из Интернета;
- используя для поиска слова «Байки» любой из ресурсов Интернет, можно найти информацию о том, что «байки» - это велосипеды и мотоциклы, кроме того, существует еще одно значение слова «байка» - мягкая ворсистая хлопчатобумажная или шерстяная, полушерстяная ткань» (см. Т.Ф. Ефремова «Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный», 2-е изд.. М., Рус.яз., 2001)[4];

- слово «байки» нельзя отнести только к материаловедению, филологии или мотоциклетной технике, в то время как общепринятый термин «Ампер» можно отнести только к физике и более ни к какой другой области;

- «байка» не является товаром, товаром является газета, выпускаемая под названием «Апельсин Байки»;

- лицо, подавшее возражение, не представило конкретных фактов, свидетельствующих о совершении правообладателем актов недобросовестной конкуренции, противоречащих честным обычаям в промышленных и торговых делах;

- с 8 июля 2002 выходит специальный выпуск газеты «Апельсин» под названием «Байки».

Правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №304394.

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

С учетом даты (30.03.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003г.; 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, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3 (2.3.2.2) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «БАЙКИ», выполненного буквами русского алфавита белого цвета в черном контуре с наклоном в разные стороны, расположенного на зеленом фоне, а буквы Б и А расположены также на фоне карикатурного изображения немолодой женщины с пучком в платье малинового цвета.

Под словом «БАЙКА» понимается «побасенка, выдумка, басня» [1], а также «короткий, занимательный рассказ; выдумка, сказка» (см. Словарь русского языка Ефремовой [4]. «БАЙКА» - это еще и «мягкая ворсистая хлопчатобумажная или шерстяная, полушерстяная ткань» (см. [1], [4]).

Согласно определению, данному в источнике [1], ТЕРМИН – слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства.

Как следует из словаря литературоведческих терминов [2] «БАЙКА» - побасенка, сказочка в разговорной речи. Принимая во внимание указанное, а также с учетом заключения [3] можно согласиться с лицом, подавшим возражение, и сделать вывод о том, что слово «БАЙКА» является термином в области литературы. Вместе с тем, следует отметить, что оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки товаров 16 класса МКТУ, которые относятся к области производства писчебумажной и печатной продукции, а не к области литературоведения. Материалами возражения не доказано, что слово «БАЙКА/И» является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака по производству печатной или иной продукции, входящей в перечень товаров 16

класса МКТУ оспариваемой регистрации. Следовательно, основания для отнесения указанного слова к общепринятым терминам отсутствуют.

По мнению лица, подавшего возражение, слово «БАЙКИ», входящее в оспариваемый товарный знак и занимающий в нем доминирующее положение, для части товаров 16 класса МКТУ (печатные издания) указывает на вид и свойство публикаций печатных изданий и, следовательно, служит для маркировки печатного издания, содержащего определенный товар – БАЙКУ.

Следует подчеркнуть, что товаром, для маркировки которого предназначен оспариваемый товарный знак, являются бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; писчебумажные товары и канцелярские принадлежности; газеты; журналы и другие печатные издания. Байки же не являются товаром 16 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Вместе с тем, как следует из отзыва, правообладатель издает газету развлекательного содержания, что подтверждается свидетельством о регистрации средства массовой информации. Причем специальный выпуск газеты «Апельсин» под названием «Байки» выходит с июля 2002 года, что свидетельствует о дополнительной различительной способности оспариваемого товарного знака, приобретенной им до даты приоритета. Также следует отметить, что различительная способность знака в целом усиливается благодаря его оригинальному композиционному построению, в котором слово «Байки» выполнено так, что создается впечатление, будто буквы слова бегут по зеленой лужайке, а за ними спешит пожилая женщина в ярком малиновом платье и солнцезащитных очках, что обеспечивает неразрывную связь словесного и изобразительного элементов между собой.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение о том, что слово «Байки» характеризует печатные издания, указывая на их свойства (в том числе носящие хвалебный характер), является необоснованным.

Довод возражения о наличии нескольких зарегистрированных в Российской Федерации печатных изданий и сайтов в Интернете, в которых используется слово «Байки», не относится к существу рассматриваемого возражения.

Таким образом, можно сделать вывод, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304394 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2008 и оставить в силе предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304394.