

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 ППС), рассмотрела возражение от 16.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734041/50, поданное Товарыством з обмеженою видповидальністю «Добропит», г. Славутич (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» по заявке №2007734041/50 с приоритетом от 02.11.2007 на Товарыством з обмеженою видповидальністю «Добропит», г. Славутич, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, заявленное на государственную регистрацию обозначение представляет собой словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.08.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» для части заявленных товаров 05 класса МКТУ не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства (состав сырья), а в отношении остальной части заявленных товаров 05 класса МКТУ способно ввести в заблуждение потребителя относительно свойств (состава сырья) товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734041/50. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» является фантазийным и ассоциативным по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- сырьё под названием «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» для изготовления лекарственных средств и/или других препаратов медицинского назначения не существует, это словосочетание не входит ни в национальные, ни в международные перечни несобственных названий (в частности, не является INN), поэтому в состав заявленных товаров компонент под названием «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» входить не может;

- согласно экспертному заключению ГУ НИИ питания РАМН, продукт под названием «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» является биодобавкой (Белый уголь – энтеросорбент четвертого поколения, рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания ...);

- на сегодняшний день существует четыре поколения энтеросорбентов (угольные, полимерные сорбенты и сорбенты из природных глин, кремниевые, в том числе гидрогелевые, и кремниевые сверх-высокодисперсные и именно к последнему поколению и относится энтеросорбент под торговым названием «БЕЛЫЙ УГОЛЬ»;

- словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» изначально имело различительную способность по отношению к товару, торговым названием которого оно являлось, поскольку не указывало на состав, качество, свойства или другие характеристики данного товара, а было фантазийным и высокоассоциативным названием продукта нового (запатентованного) состава, не имеющего аналогов на рынке;

- словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» имеет несколько смысловых значений (разновидность древесного угля, изготовленного из очень плотного каменного дуба, произрастающего на Дальнем Востоке; образное выражение, применяемое для обозначения энергии естественных водных потоков; гидроэлектростанция «Белый уголь»; поселок в Ставропольском крае; энтеросорбент четвертого поколения), также

выражение «Белый уголь» используется, когда речь идет об использовании энергии быстро текущих рек и водопадов;

- приведенная экспертизой цитата с сайта <http://www.koreana.ru> содержит информацию о технологии производства в Корее угля определенного сорта, который не применяется для фармацевтических целей, то есть относительно товаров 05 класса МКТУ слово уголь» может применяться как видовое обозначение только в указанной словесно-смысловой конструкции;

- принимая во внимание белый цвет таблеток БАД «Белый уголь», обусловленный его основным действующим компонентом – диоксидом кремния, а также тот факт, что «Белый уголь» относится к четвертому поколению энтеросорбентов, «родоначальником» которых был активированный уголь, то можно считать, что данное торговое название является фантазийным и высоко ассоциативным по отношению к одноименному продукту, и не может вводить потребителя в заблуждение относительно его свойств и качества.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2007734041/50 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента от 19.08.2009;
- свидетельство РФ о регистрации БАД №77.99.23.3.У.1462.2.09 от 18.02.2009;
- регистрация ///в Украине;
- свидетельство Украины №93723 от 25.06.2008 на ТЗ «Біле вугілля»;
- примеры регистраций из базы данных регистраций знаков для товаров и услуг ГП «Украинский институт промышленной собственности»;
- статья из Википедии;
- статья на сайте «Востокфарм»;
- Заключение Государственной санитарно-гигиенической экспертизы;
- статья из газеты «Факты и комментарии»;
- «Белый уголь»;

- Интернет-ресурс;
- статья «Белый и синий уголь».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, заявителем были представлены дополнительные материалы к возражению:

- копия документов, подтверждающих перечень учредителей ООО «ОмниФарма Киев»;
- письма-согласия от ООО «ОмниФарма Киев» и Курченко О.В.;
- лицензионный договор между ООО «ОмниФарма Киев» и ООО «Добропит» на использование патента №41849;
- лицензионный договор между Курченко О.В. и ООО «Добропит» на использование товарного знака «БЛЕ ВУГІЛЛЯ» по свидетельству №93723;
- копия заявки №m200819350;
- Новый политехнический словарь, М.: «Большая Российская Энциклопедия», 2000;
- Толковый словарь русского языка В.И. Даля;
- Большой российский энциклопедический словарь, М. «Большая Российская энциклопедия», 2003;
- Энциклопедический словарь «Естествознание», М.: «Большая Российская энциклопедия», 2002;
- Словарь русского языка С.И. Ожегова, М.: «Русский язык», 1990;
- книга очерков Ильи Эренбурга «Белый уголь или слезы Вертера»;
- Финнам.ru;
- распечатки из Интернета.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.11.2007) поступления заявки №2007734041/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (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, регистрационный №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, 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 (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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 таким обозначениям 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.

Заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007734041/50 является словесным и представляет собой словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ словарей показал, что:

- Уголь - ископаемое твердое горючее вещество растительного происхождения. Бывает каменный уголь, бурый уголь, древесный уголь.

- Белый уголь («хакутан», «сиродзуми» - яп. Или «бинтетан», «бинтедзуми» - яп.) разновидность древесного угля, изготовленного из очень плотного каменного дуба, произрастающего на Дальнем Востоке на сопках. Пользуется особым спросом в Японии и Южной Корее.

В силу изложенного для товаров 05 класса МКТУ обозначение «Белый уголь» носит фантазийный характер.

Кроме того, об образности выражения «Белый уголь» свидетельствует также информация, содержащаяся в энциклопедических источниках:

- «Белый уголь» – образное выражение, применяемое для обозначения энергии естественных водных потоков, которую технически возможно использовать для выработки электроэнергии на ГЭС;

- Гидроэлектростанция «Белый уголь» - первая промышленная в Российской империи гидроэлектростанция (ГЭС), построенная в 1903 году;

- Белый уголь – поселок в Ставропольском крае, входит в состав г. Ессентуки;

Таким образом, из изложенного следует, что словосочетание «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» имеет множество значений и может употребляться в разных смысловых конструкциях, в силу чего данное словосочетание может порождать различные ассоциации, обуславливающие неоднозначное восприятие, не позволяющее отнести его к элементам напрямую характеризующим свойства товара.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» по заявке №2007734041/50 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары заявителя.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по заявке №2007734041/50 не может быть произведена в рамках положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.03.2010, отменить решение Роспатента от 11.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007734041/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 05 - лекарственные средства, а именно энтеросорбенты;
добавки минеральные пищевые

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.