

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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.06.2007, поданное ОАО «Сорбент», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290155, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003708765/50 с приоритетом от 25.04.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.06.2005 за №290155 на имя Закрытого акционерного общества «Техносорб», 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 8 в отношении товаров 1 класса МКТУ – «уголь активированный». 05.02.2007 указанный товарный знак был преобразован в коллективный знак и его правообладателем стала Ассоциация добросовестных производителей активного угля, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 8. Право пользования коллективным знаком имеют Закрытое акционерное общество "Техносорб", 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 8 и Общество с ограниченной ответственностью "Экотехносорб", 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 8

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №290155 представляет собой обозначение «БАУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита крупным стандартным шрифтом. Над ним мелким шрифтом написано слово «уголь», под ним – заключенные в скобки буквосочетания (А, ЛВ, МФ).

Согласно регистрации все буквы и слово «уголь» являются неохраняемыми элементами.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.06.2007 изложено мнение о том, что регистрация №290155 товарного знака противоречит требованиям, установленным абзацами 3, 4 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «БАУ» и «уголь активированный» являются общепринятыми

терминами, что подтверждается справочными данными, например, реферативными журналами «Химия», а также описаниями изобретений в различных патентах;

- термин «БАУ» (аббревиатура словосочетания «березовый активированный уголь») носит описательный характер в отношении приведенных в перечне товаров;

- обозначение «БАУ» содержится в ГОСТах и справочной литературе;

- в соответствии с ГОСТ 6217-74 уголь БАУ в зависимости от назначения выпускается четырех видов: БАУ-А, БАУ-Ац, БАУ-МФ, БАУ-ЛЗ;

- обозначение «БАУ» на протяжении многих лет и в настоящее время используемого для маркировки угля различными производителями в качестве вида товара и практически вошло во всеобщее употребление.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №290155 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Описания изобретений к патентам №№ 2046133, 2185434, 2082466, 2166540, 2081165, 133266, 2166983, 2178457, 2167103, 2092546, 1793692, 2052445, 2081164;
2. ГОСТ 7.12-77, ГОСТ 17070-79, ГОСТ 17070-87, ГОСТ 6217-74, ГОСТ 6217-52, ГОСТ 17070-71;
3. Слабуцкая Н.И. Технология ликеро-водочного производства, М., «Легкая и пищевая промышленность», 1982;
4. Инструкция по технологическому контролю ликеро-водочного производства, ВНИИПБТ, М., 1993;
5. Ю.П. Копецкий, Краткий справочник по активным углям, ЦБТИ;
6. Угли активные. Каталог. Черкассы, 1983; Угли активные. Каталог. Черкассы, 1990;
7. Активные угли, эластичные сорбенты, катализаторы, осушители и химические поглотители на их основе. Номенклатурный каталог., М., Издательский дом «Руда и металлы», 2003;
8. Обзор рынка активированного угля в СНГ, М., 2006;
9. Справочник «Активные угли России», «Металлургия», М., 2000;
10. Древесный уголь. Получение, основные свойства и область применения древесного угля, «Лесная промышленность», 1983;
11. БСЭ, 1973, Словарь русского языка, 1986;
12. Сведения о поставках продукции;
13. Информация с официальных сайтов ОАО «Заря», ООО ПКФ «Карбон»,

ОАО «Карбохим», ОАО «Электростальский Химико-Механический завод», ОАО ЛКХ «Башлеспром», Амзинский лесокомбинат;

14. Реферативные журналы и предметные указатели «Химия» за 1986, 1988, 1989, 1990 гг..

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.05.2008 отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- наличие исключительных прав на оспариваемый знак способствует борьбе с некачественной и контрафактной продукцией;
- для вышеуказанных целей режим коллективного знака является оптимальным;
- требования пункта 1 статьи 6 Закона неприменимы к коллективному знаку;
- согласно ГОСТ 6217-50 уголь активный марки БАУ представляет собой продукт переработки древесного березового или букового угля-сырца, что свидетельствует о неточности формулировок возражения;
- слово «БАУ» отсутствует в словаре сокращений русского языка;
- обозначение «БАУ» обладает различительной способностью и не является общеизвестным.

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

С учетом даты (25.04.2003) поступления заявки №2003708765/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №290155 представляет собой обозначение «БАУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита крупным стандартным шрифтом. Над ним мелким шрифтом написано слово «уголь», под ним – заключенные в скобки буквосочетания (А, ЛВ, МФ).

Согласно регистрации все буквы и слово «уголь» являются неохраняемыми элементами.

Анализ представленных материалов показал, что обозначение «БАУ» не является словарной единицей какого-либо языка, однако данное обозначение содержится в специализированных реферативных журналах [14], справочниках [3-7, 9, 10] и ГОСТах [2], в качестве обозначения конкретных товаров - березового или букового активного (активированного) угля.

При этом добавление к обозначению «БАУ» буквы «А» или «МФ» (также присутствующих в знаке в качестве неохраняемых элементов) определяет назначение активного древесного угля (ликеро-водочная промышленность или адсорбция из водных сред в фильтрационных установках).

Использование данной системы обозначений до даты подачи заявки №2003708765/50 регламентировалось ГОСТ 6217-74, ГОСТ 6217-52 и применяется в настоящее время.

Например, согласно материалам [13] с официальных сайтов ОАО «Заря», ООО ПКФ «Карбон», ОАО «Карбохим» производимый ими уголь с маркировкой «БАУ-А» предлагается к продаже.

На основании вышеуказанных требований обозначение «БАУ» применялось ранее и применяется в настоящее время в качестве обозначения определенной продукции различными производителями, что не позволяет ему выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров изготовителя.

Из изложенного выше следует, что обозначение «БАУ» представляет собой термин, который по своему значению носит описательный характер в отношении приведенных в перечне товаров 1 класса МКТУ – «уголь активированный».

Остальные элементы знака являются неохраняемыми.

Довод правообладателя о том, что к коллективному знаку не применяются критерии охраноспособности товарных знаков не основан на требованиях Закона, поскольку коллективный знак по своей сути является товарным знаком.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №290155 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.06.2007 и признать правовую охрану коллективного знака по свидетельству №290155 недействительной полностью.