

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 24.06.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку № 186467, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству 186467 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.03.2000 по заявке № 98710538/50 с приоритетом от 17.07.1998 сроком на 10 лет на имя Закрытого акционерного общества «ЛИВИЗ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), для товаров и услуг 33 и 42 классов.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак является словесным и представляет собой слово «МЕНДЕЛЕЕВ» - фамилию российского химика, выполненное буквами черного цвета жирным шрифтом в стандартном исполнении.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны упомянутому товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон). Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. В соответствии с Советским энциклопедическим словарем Менделеев Дмитрий Иванович – русский химик, ученый, педагог, прогрессивный общественный деятель России.

2. Лицу, подавшему возражение, не известно о получении разрешения компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации на регистрацию словесного товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «МЕНДЕЛЕЕВ» по свидетельству № 186467 недействительной полностью.

В подтверждении доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие материалы:

1. Советский энциклопедический словарь, Изд. «Советская энциклопедия», 1983, на 1 л.,

2. С.А.Мусский, Сто великих людей, М., Вече, 2005, на 5 л.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель представил свой отзыв, сущность доводов которого сводится к тому, что правообладателю было предоставлено разрешение компетентного органа на использование обозначения «МЕНДЕЛЕЕВ» в качестве товарного знака. В этой связи правообладатель просит сохранить действие правовой охраны товарного знака № 186467.

Изучив материалы дела и заслушав представителей, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам;

названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «МЕНДЕЛЕЕВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Оспариваемый товарный знак воспроизводит фамилию Дмитрия Ивановича Менделеева - знаменитого химика (1834-1907), профессора химии в Санкт-Петербургском университете, управляющего лабораторией морской минералогии для выработки типа бездымного пороха, директора главной палаты мер и весов с 1893. Таким образом, данный товарный знак, действительно, воспроизводит фамилию известного на территории Российской Федерации лица.

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлены материалы, подтверждающие, что обозначение «МЕНДЕЛЕЕВ» является достоянием истории и культуры Российской Федерации, что

является одним из условий оспаривания действия правовой охраны товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона.

Закон содержит отсылочную норму на компетентный орган или Верховный Совет Российской Федерации, предоставляющий разрешение на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего фамилии, имени, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации. Верховный Совет отсутствует в структуре органов власти с 1993 года, другой компетентный орган законодательно не определен.

Таким образом, в связи с отсутствием законодательно установленного компетентного органа, обладающего полномочиями на отнесение каких-либо обозначений и, в частности, оспариваемого обозначения «МЕНДЕЛЕЕВ» к достоянию истории и культуры Российской Федерации, а также на предоставление согласия для такой регистрации, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Кроме того, должен быть учтен тот факт, что в материалах заявки имеется разрешение Музея-архива Д.И.Менделеева на использование фамилии известного русского химика в качестве товарного знака в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ. При этом основания полагать, что Музей-архив Д.И.Менделеева не может рассматриваться в качестве компетентного органа, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 Закона, также отсутствуют.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2005, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «МЕНДЕЛЕЕВ» по свидетельству № 186467.**