

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 11.07.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716217, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011716217 с приоритетом от 24.05.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «MENDELEEF», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 18.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно воспроизводит фамилию известного русского ученого-химика Менделеева Д.И., вследствие чего регистрация товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам, а также установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «МЕНДЕЛЕЕВ» по свидетельствам №№186467[1] и 112500[2],

зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 11.07.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- в пункте 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.;

- исходя из указанного в Правилах, заявленное обозначение не может быть воспринято как противоречащее общественным интересам;

- ранее обозначение «МЕНДЕЛЕЕВ» уже признавалось экспертизой охраноспособным в отношении товаров 33 класса МКТУ, что подтверждается регистрациями на имя ЗАО «ЛИВИЗ» словесного товарного знака «МЕНДЕЛЕЕВ» по свидетельству №186467 и комбинированного товарного знака по свидетельству №112500, представляющего собой изображение Д.И. Менделеева и словесный элемент «Менделеев»;

- поскольку само обозначение «MENDELEEF» никоим образом не противоречит общественным интересам, вышеизложенное позволяет говорить о том, что регистрация заявленного обозначения может быть осуществлена на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

С учетом изложенного выше заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716217.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.05.2011) поступления заявки №2011716217 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Перечень обозначений, противоречащих общественным интересам, не является исчерпывающим, а носит обобщенный характер.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (подпункт 2).

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «MENDELEEF», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 и услуг 41 и 43 классов МКТУ.

В возражении от 11.07.2012 заявитель выразил несогласие с отказом в государственной регистрации в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, мотивированным несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1486 Кодекса и пункта 2.5.2 Правил.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно фонетически воспроизводит фамилию известного русского химика Д. И. Менделеева, открывшего периодический закон химических элементов - один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

Менделеев Дмитрий Иванович - разносторонний учёный, педагог и общественный деятель - один из самых гениальных химиков XIX века; провёл многочисленные определения физических констант соединений (удельные объёмы, расширение и т. д.), изучал Донецкие месторождения каменного угля, разработал гидратную теорию растворов. Написал «Основы химии» (1868—1871) — труд, многочисленные издания которого оказали влияние на химиков-неоргаников.

Д. И. Менделеев — автор фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями развития производительных сил России.

Принимая во внимание значимость указанной личности и ее научного наследия для России, коллегия выразила мнение, что заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам. При этом коллегия исходила из того, что имя и репутация выдающегося русского ученого является общественным достоянием, в силу чего предоставление исключительного права на указанное обозначение на имя заявителя наделит его необоснованными преимуществами по отношению к другим хозяйствующим субъектам. Вместе с тем, следует отметить, что материалы возражения не содержат данных, которые обосновывали бы необходимость приобретения исключительных прав на обозначение «MENDELEEF» именно заявителем и его заинтересованность в сохранении репутации великого ученого.

На основании изложенного установлено, что заявленное на государственную регистрацию словесное обозначение «MENDELEEF» относится к категории обозначений, противоречащих общественным интересам, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вторым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно заключению экспертизы является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основанное на сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками [1-2].

Указанные товарные знаки содержат в своем составе фонетически тождественное заявленному обозначению «МЕНДЕЛЕЕВ», что позволяет сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Сходство обозначений и однородность товаров 33 класса МКТУ (водка, горькие настойки и алкогольные напитки), для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, свидетельствуют о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, принятое Роспатентом решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716217 следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам  
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2012.**