

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 03.11.2021, поданное ООО «Альфа», г. Курск (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020773163, при этом установлено следующее.

МЕНДЕЛЕЕВО

MENDELEEVO

Словесное обозначение «МЕНДЕЛЕЕВО» по заявке №2020773163, поданной 21.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020773163. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение представляет собой словесные элементы «МЕНДЕЛЕЕВО», «MENDELEEVO» - воспроизводят название посёлка городского

типа в Солнечногорском районе Московской области России «МЕНДЕЛЕЕВО» (в англ. транслитерации «MENDELEEVO») (см. Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001., <https://dic.academic.ru/>), представляют собой географическое наименование, указывают на место производства товаров, в связи с чем указанные словесные элементы являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (город Курск), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесные элементы «МЕНДЕЛЕЕВО», «MENDELEEVO», будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 03.11.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно данным энциклопедии Википедия в сети Интернет «Менделеево» представляет собой посёлок городского типа Московской области России. Входит в городской округ Солнечногорск. Население — 7064 человек. По соседству с посёлком расположен Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), созданный с ним в одно время, специализирующийся на метрологии, стандартизации и сертификации (<https://ru.wikipedia.org/>);

- таким образом, заявитель считает, что указанная выше информация является подтверждением малоизвестности географического названия, поскольку указанный населенный пункт отсутствует на географических картах и атласах, сведения о нем можно получить только в сети Интернет, причем исключительно в связи с деятельностью ВНИИФТРИ. Следовательно, заявленное обозначение не будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, являясь фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров и услуг 01 и 17 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, включающих в



себя географические наименования: товарные знаки «**КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ**», «**GUATEMALA CASI CIELO**» по свидетельствам №№683262, 653427, 623204, 304851.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020773163 в отношении всего заявленного перечня товаров 01, 17 классов МКТУ.

Заявителем 02.02.2022 было направлено дополнение к возражению, в котором он отмечал следующее:

- между ООО «Альфа» и ООО «КЗКМ» было заключено Соглашение о сотрудничестве от 01.01.2021, в рамках которого ООО «Альфа» обязалось осуществить государственную регистрацию товарного знака «МЕНДЕЛЕЕВО», а ООО «КЗКМ» обязался использовать его в гражданском обороте: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, продаются, рекламируются или иным образом вводятся в гражданский оборот, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет (приложение №1);

- основным видом экономической деятельности ООО «КЗКМ» является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (приложение №2);

- таким образом, заявитель считает, что приведенные выше доказательства подтверждают необходимость государственной регистрации товарного знака «МЕНДЕЛЕЕВО» в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.

К дополнению к возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Копия Соглашения о сотрудничестве от 01.01.2021;
2. Копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «КЗКМ».

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как производное от фамилии русского известного химика – Менделеева Д.И. (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2694/МЕНДЕЛЕЕВ>).

Указанные дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 03.02.2022 и занесены в соответствующую графу в протоколе заседания членами коллегии, заявителю было предоставлено время для подготовки мотивированной позиции в их отношении.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил.

Коллегия отмечает, что заявителем до даты рассмотрения возражения на заседании коллегии от 01.04.2022 и на настоящий момент не было представлено письменных пояснений в отношении дополнительных обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.08.2021) подачи заявки №2020773163 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров

определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление

для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

МЕНДЕЛЕЕВО

МЕНДЕЛЕЕВО

Заявленное обозначение «МЕНДЕЛЕЕВО» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита соответственно в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 01, 17 классов МКТУ основано на противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как производное от фамилии русского известного химика – Менделеева Д.И. (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2694/МЕНДЕЛЕЕВ>).

МЕНДЕЛЕЕВО

МЕНДЕЛЕЕВО

Анализ заявленного обозначения «МЕНДЕЛЕЕВО» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочной информации «МЕНДЕЛЕЕВО» (в транслитерации английского языка «MENDELEEVO») имеет несколько значений: 1) посёлок городского типа в Солнечногорском районе Московской области (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29905>); 2) посёлок в Карагайском районе Пермского края, административный центр Менделеевского сельского поселения (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1317258>); 3) село на острове Кунашир (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1561269>); 4) посёлок в Красногвардеском районе Крыма (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1561268>); 5) посёлок в Гурьевском районе Калининградской области (https://www.bankgorodov.ru/place/poselok_mendeleevo).

Поскольку посёлок городского типа «МЕНДЕЛЕЕВО», население которого составляет около 7500 человек, является малоизвестным, представляется маловероятным, что средний российский потребитель будет ассоциировать данное название именно с данным географическим объектом.

Кроме того, словесный элемент «МЕНДЕЛЕЕВО» представляет собой также название иных сёл и поселков (население которых также является малочисленным), поэтому для того, чтобы сформулировать описательную характеристику заявленного обозначения «МЕНДЕЛЕЕВО», требуются дополнительные домысливания и рассуждения.

Таким образом, заявленное обозначение не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение «МЕНДЕЛЕЕВО» имеет несколько значений и не может являться описательным.

В связи с тем, что заявленное обозначение не является прямым указанием на конкретное географическое наименование, как было указано в решении Роспатента от 14.11.2020, то оно не может ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров 01, 17 классов согласно требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

МЕНДЕЛЕЕВО
MENDELEEVO

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения «МЕНДЕЛЕЕВО» на предмет его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕНДЕЛЕЕВО» (в транслитерации английского языка «MENDELEEVO») воспринимается в качестве производного от фамилии физического лица – Менделеева, вызывает однозначные ассоциации с великим русским химиком Менделеевым Д.И., что не отрицается заявителем.

Так, согласно общедоступным словарно-справочным источникам, Менделеев Д.И. позиционируется как «русский химик, разработавший периодическую

таблицу. Обнаружил, что химические элементы, имеющие сходные свойства, находятся на одинаковых интервалах, если элементы расположить в порядке возрастания их относительной атомной массы. Классифицировал 60 известных на то время элементов, оставив пропуски в своей таблице, тем самым предсказав существование и свойства нескольких неизвестных элементов, которые открыли позднее (например, галлий и скандий). Его работа была опубликована в России в 1869 году и вскоре была переведена на другие языки. Книга «Основы химии», написанная в 1868-1870 годах, вскоре стала классической работой в этой области. В честь него был назван химический элемент **МЕНДЕЛЕВИЙ**» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2694/МЕНДЕЛЕЕВ>).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, представляющих собой вещества химические простые, вещества и материалы растительного и животного происхождения, вещества и материалы различного функционального назначения, вещества и материалы для использования в различных отраслях промышленности, вещества и материалы для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, а также в отношении товаров 17 класса МКТУ, которые относятся к средствам и материалам защитным, изоляционным и для уплотнения, к смолам синтетическим, пластмассе и изделиям из них, к латексу и продуктам его обработки/изделиям из латекса, к трубам и арматуре для труб.

Коллегия отмечает, что предоставление правовой охраны товарному знаку, включающему словесный элемент «МЕНДЕЛЕЕВО», на имя одного лица, а именно заявителя, в отношении товаров, связанных с химическими веществами и с химическим производством, способна ущемить права третьих лиц в этой же сфере деятельности на использование фамилии «Менделеев», ставшей общественным достоянием, а, следовательно, противоречит общественным интересам. Так, наличие права на товарный знак, включающий словесный элемент «МЕНДЕЛЕЕВО», исключительно у заявителя, наделяет его не только возможностью использования этого обозначения при продвижении своей деятельности, но и вероятностью запрета иным лицам осуществлять использование этого не обладающего различительной

способностью обозначения в аналогичной сфере, связанной с производством продукции химической промышленности.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения и предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020773163, как противоречащему требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2021, изменить решение Роспатента от 31.08.2021, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020773163 по дополнительным основаниям.