

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 22.11.2006, поданное ЗАО «МФК ДжамильКо», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004723221/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004723221/50 с приоритетом от 11.10.2004 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 34 и услуг 35, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение «ST-JAMES», выполненное латинскими буквами белого цвета на фоне прямоугольника темно-зеленого цвета с двумя параллельными прямыми, расположенными над и под словом.

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 12.09.2006 (далее – решение экспертизы) о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 14 16, 18 (части), 20, 21, 26, 28, 34, части услуг 35 и всех услуг 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ. В отношении товаров 25 и части услуг 35 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон), а также пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила). В отношении же товаров 3, 24, 32, 33 и части товаров 18 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил.

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение «ST-JAMES» в отношении товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение, относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, в связи с информацией, полученной из сети Интернет, а в отношении товаров 3, 24, 32, 33 и части товаров 18 классов МКТУ оно сходно до степени смешения с товарным знаком и знаками по международным регистрациям, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на имя иных лиц:

- с комбинированным товарным знаком «ST-JAMES» по свидетельству №069506 с приоритетом от 21.10.1980 в отношении товаров 32 класса МКУ;

- со словесным знаком «SAINT JAMES» по международными регистрациями №308043 с приоритетом от 18.05.1994, №641753 с приоритетом от 25.07.1995, №628711 с приоритетом от 13.12.1994 в отношении однородных товаров 3 и 33 классов МКТУ;

- со словесным знаком «SAINT JAMES PARIS» по международной регистрации №623827 с приоритетом от 05.09.1994 в отношении однородных товаров 18 и 24 классов МКТУ

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.11.2006 заявитель выражает согласие с решением экспертизы в отношении товаров 3, 18 (части), 25, 32, 33 классов МКТУ и выражает несогласие с решением экспертизы в отношении части услуг 35 класса МКТУ по следующим причинам:

- в предшествующем решению экспертизы уведомлении от 15.05.2006 не была дана ссылка на информацию из системы Интернет о наличии магазина класса люкс «ST-JAMES», поэтому заявителем было высказано согласие с доводами экспертизы, приведенными в уведомлении;

- заявитель является владельцем магазина класса люкс «ST-JAMES», что подтверждается представленными документами.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану товарному знаку «ST-JAMES» по заявке №2004723221/50 в отношении товаров 14, 16, 18 (части), 20, 21, 26, 28, 34 и всех услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

-Письмо исх. 1313 от 03.11 2006 от ЗАО «МФК ДжамильКо» на 1 л. [1];

-Копия приказа №209 от 21.10.2004 на 1л. [2];

-Копия Санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.11.2005 на 1л. [3];

-Копия свидетельства о постановке на специальный учет №0160001231 от 27.02.2004 на 7л. [4];

-Копия справки №10-001225 об идентификации адреса объекта на 1л.[5];

-Копия свидетельства о государственной регистрации права от 16.05.2005 на 1 л. [6];

-Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №5318 на 1л.[7];

-Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица [8];

-Фотография вывески на магазине ST-JAMES на 1л. [9];

-Копия письма исх.1316 от 03.11.2006 [10].

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

С учетом даты (11.10.2004) приоритета заявки №2004723221/50, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника темно-зеленого цвета, на фоне которого между двумя горизонтальными линиями белого цвета стандартными буквами белого цвета латинского алфавита выполнен словесный элемент «ST-JAMES».

В решении экспертизы отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ мотивирован тем, что на сайтах в сети Интернет имеется информация о существовании магазина «мультибрендовой одежды класса люкс» под названием «St. JAMES», расположенного по адресу: Москва, ул.Б.Дмитровка, 18/10, что может, по мнению экспертизы, привести к смешению потребителем двух лиц, оказывающих однородные услуги, и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем в корреспонденции от 03.11.2006 [1], [10] утверждается, что Магазин St. James, на который ссылается экспертиза, принадлежит ЗАО «МФК ДжамильКо». Он был открыт для посетителей 22.10.2004г. согласно приказу №209, подписанному генеральным Директором ЗАО «МЖК ДжамильКо» господином Джамиль [2]. Представленные заявителем документы подтверждают, что ЗАО «МФК ДжамильКо» является собственником помещения по адресу: ул. Б.Дмитровка. 18/10 стр.3 [6], [5], в котором расположен принадлежащий указанному юридическому лицу магазин, о чем свидетельствует Уведомление о постановке на учет в налоговом органе [8]. Заявитель имеет необходимые для функционирования торговой точки в

г. Москва документы, такие как Санитарно-эпидемиологическое заключение [3], карточка регистрации контрольно-кассовой техники [7]. Заявителем представлена фотография вывески магазина «ST-JAMES», на которой, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» указано наименование юридического лица «МФК ДжамильКо» [9].

Представленные документы свидетельствуют о том, что заявитель и владелец магазина «ST-JAMES» является одним юридическим лицом. Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным абзацами 1 и 2 пункта 3 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 22.11.2006, изменить решение экспертизы от 12.09.2006 и зарегистрировать товарный знак «ST-JAMES» по заявке №2004723221/50 для следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

(591) темно-зеленый, белый

(511)

14 — благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

16 — печатная продукция; фотоснимки; наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)

18 — хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

20 — мебель, зеркала, рамы (обрамления для картин и т. п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, Ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из пластмасс.

21 — домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

26 — кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

28 — игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

34 — табак; курительные принадлежности; спички.

35 — реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; сбыт товаров через посредников; услуги магазинов оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц.

41 — обеспечение учебного процесса, в том числе издательская деятельность; организация культурно-просветительных мероприятий; информация по вопросам развлечений, в том числе о состоянии и развитии моды; формирование цифрового изображения, в том числе фотографирование.

42 — научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; юридические услуги, дизайн художественный, в том числе составление художественных композиций; оформление интерьера; услуги дизайнеров в области упаковки; моделирование одежды; исследование и разработка новых видов товаров.

44 — медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных.

45 — персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; услуги