

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 25.05.2005, поданное ООО «ЭДМИНС», Россия (далее - заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003724074/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2003724074/50 с приоритетом от 24.07.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено расположенное на темно-красном фоне словесное обозначение «EDMINS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита светло-коричневого цвета.

Решением экспертизы от 10.02.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. № 4322, и введенных в действие 10.05.2003г. (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица товарным знаком «EDMINS» по свидетельству №281621 с приоритетом от 22.10.2002 [1], в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Доводы возражения, поданного заявителем на указанное решение экспертизы, сводятся к следующему:

- регистрация ООО «БАСком» противопоставленного товарного знака [1] на свое имя является актом недобросовестной конкуренции;
- в управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявителем подано заявление против предоставления правовой охраны товарному знаку [1] в соответствии с п.4 ст.28 Закона, на основании которого возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В возражении от 25.05.2005 изложена просьба о пересмотре решения экспертизы от 10.02.2005.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель ограничил перечень товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения следующими товарами: «перчатки [одежда], пояса [одежда], пояса-кошельки, изготовленные из натуральной или искусственной кожи». Кроме того, заявителем представлена справка, полученная из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которой правовая охрана товарного знака [1] в отношении всех товаров 18 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы, изготовленные из натуральной и искусственной кожи, признана недействительной.

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

С учетом даты 02.12.2003 поступления заявки № 2003724074/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а – в) Правил.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1].

Оспариваемое обозначение по заявке № 2003724074/50 представляет собой словесный элемент «EDMINS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита светло-коричневого цвета на фоне темно-красного прямоугольника.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «EDMINS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 25 класса: одежда, обувь, головные уборы, за исключением изготовленных из натуральной и искусственной кожи.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак [1] являются фонетически тождественными.

Однако, регистрация №281621 товарного знака «EDMINS» на основании решения комиссии Санкт-Петербургского УФАС России от 15.08.2005 №05-41 признана недействительной.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения по заявке № 2003724074/50, не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8 Правил.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 25.05.2005, отменить решение экспертизы от 10.02.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

- (511) 18 - бумажники; бумажники для визитных карточек; зонты; зонты солнечные; изделия для документов кожаные; каркасы для женских сумок; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа, необработанная или частично обработанная; кольца для зонтов; кошельки; несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]; портмоне; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни кожаные для шорных изделий; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; спицы для дождевых или солнечных зонтов; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристические; сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки дорожные; трости; трости для зонтов; футляры для ключей [кожаные изделия]; чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов.
- 25 - перчатки [одежда], пояса [одежда], пояса-кошельки, изготовленные из натуральной или искусственной кожи.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2л.