

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

04 січня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 06.09.2012 № 87 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Добриніної О.В. та Кулик О.С., розглянула заперечення Скотт Текнолоджіз, Інк., корпорації штату Делавар (Сполучені Штати Америки), проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 25.06.2012 про реєстрацію знака для товарів і послуг “SCOTT” за заявкою № m 201018136.

Представник апелянта – Сікачин К.В.;
представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – Коротченкова О.В.

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно статті 10 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) відносно частини товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 9 класу МКТП, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тотожне словесному знаку “SCOTT” та схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “H.H.SCOTT”, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я фірми Х.Х.Скотт Інк.,US (свідоцтво № 412 від 31.05.93, заявка № 108639/SU від 14.04.88) та (свідоцтво № 1149 від 15.09.93, заявка № 108640/SU від 14.04.88), щодо споріднених товарів;

2) для частини товарів 9 класу МКТП, а саме: “дихальні маски, крім масок для штучного дихання; респіратори, крім призначених для штучного дихання; протигази, крім призначених для штучного дихання; захисні головні убори; засоби захисту органів зору для промислової безпеки”, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тотожне словесному знаку “SCOTT”, раніше зареєстрованому в Україні на ім’я фірми Scott USA Limited, GB (міжнародна реєстрація № 464158A від 28.08.81 з пріоритетом від 09.04.81), щодо споріднених товарів;

3) для частини товарів 9 класу МКТП, а саме: “дихальні маски, крім масок для штучного дихання; захисний одяг для пожежників, промислових робітників, співробітників служби швидкого реагування і військового

персоналу; респіратори, крім призначених для штучного дихання; протигази, крім призначених для штучного дихання; захисний одяг і головні убори; засоби захисту органів зору для промислової безпеки”, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “СКОТТ”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Scott USA Limited, GB (міжнародна реєстрація № 1031001 від 28.01.2010 з пріоритетом від 03.12.09), щодо споріднених товарів. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Скотт Текнолоджіз, Інк., корпорація штату Делавер заперечує проти рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг “SCOTT” за заявкою № m 201018136 відносно частини товарів і послуг та на користь реєстрації знака наводить наступні доводи.

Компанія-заявник Скотт Текнолоджіз, Інк., є одним із дочірніх підприємств промислового гіганта компанії Tyco International Ltd., яка є диверсифікованою глобальною компанією, що надає життєво важливі продукти та послуги клієнтам в більш ніж 60 країнах світу. Компанія Tyco International Ltd. є провідним постачальником товарів та послуг електронної безпеки, протипожежної безпеки та захисту, а також клапанів та елементів управління.

Історія компанії Скотт Текнолоджіз, Інк, починає свій відлік з 1935 року, із авіаційної сфери, де компанія розробляла і виробляла найважливіші авіаційні компоненти для британських і американських військових, а саме регулятори кисню бортових кисневих систем.

У 2001 році компанія Tyco International Ltd. придбала компанію Скотт Текнолоджіз, Інк., визнаючи її як провідного виробника продуктів безпеки життєдіяльності для ринків пожежогасіння та авіації.

Автономні дихальні апарати, призначені для використання у сфері пожежогасіння під знаком “SCOTT” постійно вдосконалюючись випускаються із 1945 року, що є на 36 років раніше ніж подання міжнародної заявки № 464158A від 28.08.1981 на тотожний товарний знак компанією Scott USA Limited (GB) та на 43 роки раніше ніж подання заявки № 108639/SU від 14.04.1988 на реєстрацію тотожного товарного знака за свідоцтвом № 412 від 31.05.1993.

Компанія Скотт Текнолоджіз, Інк. має 8 офіційних регіональних представництв. На території України споживачі вузькоспеціалізованого ринку товарів, апаратів та приладів, призначених для пожежогасіння можуть ознайомитися та придбати будь-який товар компанії Скотт Текнолоджіз, Інк. у офіційного дистриб'ютора, науково-виробничого підприємства “ІКАР”, розміщеного у Києві.

Продукція компанії Скотт Текнолоджіз, Інк, присутня на вузькоспеціалізованому ринку України тривалий час, і користується попитом серед служб швидкого реагування, таких як пожежників та рятувальників МНС, адже ця продукція є істотно необхідною і життєво важливою для працівників служб швидкого реагування України.

Компанія Scott USA Limited, власник протиставлених міжнародних реєстрацій № 464158А та № 1031001, розробляє і пропонує до продажу продукти, призначені для їзди на велосипеді, зимових видів спорту, мотоспорту та бігу.

Компанія Х.Х. Скотт Інк., власник протипоставлених свідоцтв № 412 та № 1149, яка знаходиться у власності компанії Emerson Radio Corporation виробляє споживчу електроніку, включаючи, аудіо та відео обладнання і пропонує ці товари до продажу головним чином на ринках призначених для домашнього та офісного використання.

Враховуючи вищесказане можна зробити висновок про те, що товари які виробляються компанією-заявником та власниками протиставлених свідоцтв є різними за призначенням та пропонуються до продажу у різних місцях та мають абсолютно різні категорії споживачів.

Саме тому 15 вересня 2011 року між компанією-заявником Скотт Текнолоджіз, Інк. та компанією Скотт Спортс СА (ліцензіат компанії Скотт ЮеСЕЙ Лімітед, що має виключне право) було підписано світову угоду про співіснування знаків за заявкою № m 2010 18136 та протиставленими міжнародними реєстраціями № 464158А від 28.08.1981 та № 1031001 від 28.01.2010 у якій сторони виклали свою беззаперечну згоду про неможливість введення в оману споживачів і про взаємопогоджене спільне існування знаків "SCOTT" чи тих, що мають елемент "SCOTT".

7 травня 2012 року між компанією-заявником Скотт Текнолоджіз, Інк. та компанією Емерсон Радіо Корпорейшн (власником компанії Х.Х. Скоп Інк., з 1985 року було підписано світову угоду про співіснування знаків за вищезазначеною заявкою та протипоставленими свідоцтвами № 412 від 31.05.1993 та № 1149 від 15.09.1993, у якій сторони виклали свою беззаперечну згоду про неможливість введення в оману споживачів і про взаємопогоджене спільне існування знаків "SCOTT" чи тих, що мають елемент "SCOTT".

За положеннями обох договорів, у разі необхідності, кожна із сторін має надати за запитом іншої сторони додатково будь-який необхідний документ, що підтверджує згоду на реєстрацію та використання товарного знака "SCOTT", а саме, декларації, листи про згоду для отримання реєстрації відповідних товарних знаків.

Представник апелянта зазначив, що компанія Скотт Текнолоджіз, Інк. згодна обмежити перелік товарів 9 класу МКТП до "автономні дихальні апарати, які не відносяться до спортивних товарів або товарів, пов'язаних із спортивною діяльністю", адже саме на цьому вона спеціалізується.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить задовольнити заперечення та відмінити рішення Державної служби за заявкою № m 201018136, щодо товару 9 класу МКТП "автономні дихальні апарати, які не відносяться до спортивних товарів або товарів, пов'язаних із спортивною діяльністю".

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення “SCOTT” за заявкою № m 201018136 – виконано друкованим шрифтом, чорного кольору, латиницею.

Протиставлений знак “SCOTT” за свідоцтвом України № 412 – виконано друкованим шрифтом, чорного кольору, латиницею.

Протиставлений знак “H. H. SCOTT” за свідоцтвом України № 1149 – виконано друкованим шрифтом, чорного кольору, латиницею.

Протиставлений знак “SCOTT” за міжнародною реєстрацією № 464158A – виконано друкованим шрифтом, чорного кольору, латиницею.

Протиставлений знак “С К О Т Т” за міжнародною реєстрацією № 1031001 – виконано друкованим шрифтом, чорного кольору, кирилицею.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених знаків щодо визначення ступеню їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

За результатами порівняльного аналізу встановлено таке.

Заявлене словесне позначення “SCOTT” та протиставлені знаки “SCOTT” за свідоцтвом України № 412 і “SCOTT” за міжнародною реєстрацією № 464158A, а також словесний елемент “SCOTT” знака “H. H. SCOTT” за свідоцтвом України № 1149 є тотожними.

Заявлене позначення “SCOTT” та протиставлений знак “С К О Т Т” за міжнародною реєстрацією № 1031001 є фонетично тотожними, оскільки слово “SCOTT” українською мовою транслітерується як [СКОТТ].

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Аналіз семантичної схожості свідчить про те, що слова “SCOTT” та “СКОТТ” – англ. імен. Скот(т) (чоловіче ім'я).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне. Графічне виконання заявленого позначення та протиставленого знака “С К О Т Т” має деякі відмінності а саме: різниця у виконанні перших двох літер позначень, а саме: “SC” заявленого позначення та “СК” протиставленого знака, що зумовлено різними алфавітами виконання позначень.

Таким чином, певна графічна несхожість досліджуваних позначень, у даному випадку, не відіграє вирішальної ролі.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що досліджувані позначення схожі настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Позначення “SCOTT” за заявкою № m 201018136 подано на реєстрацію відносно товарів 6, 7, 9 та 12 класів МКТП. Зокрема в 9 класі МКТП заявлено такі товари: *“Автономні дихальні апарати; система, призначена для вимірювання та аналізування повітря для дихання; дихальні балони зі стиснутим повітрям, що використовуються співробітниками служби екстреної допомоги і включають компресійний агрегат, привідний двигун, повітроочисники, балони для повітря і пристрої автоматичного керування; тепловізійні камери; дихальні маски; комунікаційні пристрої; захисний одяг для пожежників, промислових робітників, співробітників служби швидкого реагування і військового персоналу; стаціонарні та мобільні станції для заправки повітрям; стелажі для зберігання повітряних балонів; система для визначення місцезнаходження співробітників; особисті сигнальні системи безпеки; респіратори; фільтри; протигази; портативні і стаціонарні детектори газу, детектори полум'я; захисний одяг і головні убори; дихальні апарати для авіаліній; повітроочисне дихальне обладнання; засоби захисту органів слуху; засоби захисту органів зору для промислової безпеки; телекомунікаційне і мережне обладнання, а саме пристрої для передавання та об'єднання голосових, інформаційних та відеоповідомлень через численні мережні інфраструктури і комунікаційні протоколи; системи керування і контролю за ресурсами; програмний статок для керування підбором фільтра залежно від типу газу; візок з балонами стиснутого повітря”.*

Протиставлені знаки “SCOTT” за свідоцтвом України № 412 та “Н. Н. SCOTT” за свідоцтвом України № 1149 зареєстровано відносно товарів 9, 11, 14 класів МКТП.

Протиставлений знак "SCOTT" за міжнародною реєстрацією № 464158 – зареєстровано відносно товарів 9, 12, 18, 25, 28 класів МКТП.

Протиставлений знак "СКОТТ" за міжнародною реєстрацією № 1031001 зареєстровано відносно товарів 9, 12, 18, 25, 28 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 9 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлені знаки, та дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), товари 9 класу МКТП є однорідними (спорідненими).

В той же час, на засіданні колегії Апеляційної палати 04.01.2013 представник апелянта надав листи-згоди від власників протиставлених знаків:

1. Від компанії Скотт ЮеСей Лімітед власника міжнародних реєстрацій № 1031001 на знак "СКОТТ" та № 464158А на знак "SCOTT" про згоду із використанням та реєстрацією знака "SCOTT" за заявкою № m 2010 18136 на території України для всіх заявлених товарів 9 класу МКТП. За умови, що зазначені товари не відносяться до спортивних товарів або товарів пов'язаних із спортивною діяльністю.

2. Від компанії Х.Х.Скотт, Інк. власника свідоцтв України № 412 на знак "SCOTT" та № 1149 на знак "H. H. SCOTT" на використання та реєстрацію знака "SCOTT" за заявкою № m 2010 18136 на території України для всіх заявлених товарів 9 класу МКТП. За умови, що зазначені товари не відносяться до спортивних товарів або товарів пов'язаних із спортивною діяльністю.

Крім того, на засіданні колегії Апеляційної палати 04.01.2013 апелянт погодився обмежити перелік заявлених товарів 9 класу МКТП до таких товарів: "автономні дихальні апарати, які не відносяться до спортивних товарів або товарів, пов'язаних із спортивною діяльністю", оскільки, саме на виробництві цих товарів спеціалізується компанія Скотт Текнолоджіз, Інк.

Пункт С. - (1) Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 р. встановлює: "Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака".

Враховуючи надані апелянтом документи у їх сукупності, у тому числі листи-згоди від власників протиставлених знаків, а також те, що апелянт досить тривалий час займається виробництвом автономних дихальних апаратів під знаком "SCOTT", які реалізуються в Україні через офіційного дистриб'ютора науково-виробниче підприємство "ІКАР", колегія Апеляційної палати вирішила можливим зареєструвати заявлене позначення "SCOTT" за заявкою № m 2010 18136 відносно товарів 6, 7, 12 та обмеженого переліку товарів 9 класу МКТП, саме: "автономні дихальні апарати, які не відносяться до спортивних товарів або товарів, пов'язаних із спортивною діяльністю".

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 14.06.2011 № 578), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Скотт Текнолоджіз, Інк. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 25.06.2012 за заявкою № т 201018136 про реєстрацію знака “SCOTT” відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати знак “SCOTT” за заявкою № т 201018136 відносно заявлених товарів 6, 7, 12 класів МКТП та 9 класу, а саме: “автономні дихальні апарати, які не відносяться до спортивних товарів або товарів, пов’язаних із спортивною діяльністю”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

В.М. Ресенчук

Члени колегії

Г.П. Добриніна

О.С. Кулик