

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

22 серпня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 13.02.2012 № 13 у складі головуючого Горобець О.П. та членів колегії Постоялкіної О.В., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення компанії Маттел, Інк.(US) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 05.12.2011 про реєстрацію знака «SCRABBLE, зобр.» за заявкою № т 2010 03586 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 29.03.2012, 22.08.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Горбань О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Фарабієва А.С.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 08.02.2012 вх. № 1783; матеріали заявки № т 2010 03586; додаткові матеріали від 20.08.2012 вх. №12494.

Аргументація сторін:

За результатами кваліфікаційної експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «SCRABBLE, зобр.» за заявкою № т 2010 03586 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення є оманливим для товарів 28 класу Міжнародної класифікації знаків і послуг (далі – МКТП), які не відносяться до товарів «настільні ігри», зазначення щодо яких наявне у його складі:

«Scrabble» «Скрабл» (фирменное название настольной игры в слова, которые составляются из кубиков с буквами)».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р. II, ст.6, п.2,

LingvoUniversal (En-Ru) (к версии АBBYY Lingvo x3)

Англо-русский словарь общей лексики. © АBBYY, 2008. 100 тыс. статей.

Апелянт – Маттел, Інк. заперечує проти рішення про реєстрацію знака «SCRABBLE, зобр.» за заявкою № т201003586 відносно частини товарів і послуг та зазначає наступне.

Апелянт є власником знака «Scrabble» за свідоцтвом України № 141718, який зареєстровано для товарів 28 класу МКТП: «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; настільні ігри; головоломки з використанням слів; картярські ігри» та послуг 41 класу МКТП: «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів; влаштування змагань та виставок щодо ігор; послуги з влаштування дозвілля; влаштування і провадження розважальних заходів».

Апелянт також зазначив, що він є власником знака «Скреббл» за свідоцтвом України № 141717, який зареєстровано для товарів 28 класу МКТП: «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; настільні ігри; головоломки з використанням слів; картярські ігри» та послуг 41 класу МКТП: «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів; влаштування змагань та виставок щодо ігор; послуги з влаштування дозвілля; влаштування і провадження розважальних заходів».

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про реєстрацію знака за заявкою № m201003586 та зареєструвати знак «SCRABBLE, зобр.» для всіх товарів 28 та послуг 41 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «SCRABBLE, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення (знаки) – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як

істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Зокрема, позначення, що може ввести в оману споживача, якщо до складу комбінованого позначення (етикетки) включено словесний елемент – назва товару, призначений для маркування конкретного товару, заявлене відносно інших товарів.

Колегія Апеляційної палати при дослідженні семантики словесної частини позначення «SCRABBLE» звернулась до доступних інформаційних джерел і встановила наступне.

Відповідно до словника LingvoUniversal (En-Ru) слово SCRABBLE є словом природної мови (англійська) і має таке значення:

«гл.

1) писать неразборчиво, писать как курица лапой;

2) = scrabbleabout, / around рыться, копать (в поисках чего-л.);

3) взбираться, карабкаться; цепляться (за что-л.) прям. и перен.;

сущ.

возня; барахтанье; карабканье; каракули (общ.).»

(<http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-ru/scrabble>)

Зважаючи на значення слова «SCRABBLE», колегія Апеляційної палати встановила, що стосовно таких товарів, як «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; настільні ігри; головоломки з використанням слів; картярські ігри» дане слово сприймається як фантазійне, таке, що не містить як правдивих, так і оманливих вказівок на властивості, якості, характеристики чи ознаки товарів.

Відповідно до абз.2 п.4.3.1.9. Правил: *«Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».*

З наведеного положення вбачається, що оманливість або можливість введення позначенням в оману здатна бути підставою для відмови в реєстрації знака лише в тому випадку, коли можливість виникнення неправдивих асоціацій є реальною.

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги додаткові пояснення Апелянта щодо заявлених ним товарів 28 класу МКТП, у яких він посилався на Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), із змісту якої випливає, що «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя» є назвою групи товарів, до якої, зокрема, належать такі товарні позиції, як: «гімнастичні та спортивні товари» (код 9506); «настільні ігри» (код 9504); «ялинкові прикраси» (код 9505); «головоломки» (код 9503); «головоломки з використанням слів» (код 9503); «картярські ігри» (код 9504). Отже, всі зазначені у заявці № m201003586 товари є товарами однієї групи.

Проаналізувавши представлені документи, колегія Апеляційної палати встановила, що заявник за заявкою № m201003586 - компанія Маттел, Інк., (333 Контінентал Блvd., Ел Сегундо, Каліфорнія 90245, Сполучені Штати Америки) заснована у 1945 році та є всесвітньовідомим виробником іграшкових товарів, і зокрема настільної гри під назвою «Scrabble», що є одним з найбільш відомих її товарів. У зв'язку з цим, застосування комбінованого позначення «Scrabble», яке асоціюється з Апелянтом, як виробником іграшок і, зокрема, настільних ігор, для маркування його продукції, що належить до однієї з іграшками та настільними іграми групи товарів, вказуватиме на особу виробника, тобто на джерело походження товарів, а не на конкретний індивідуально визначений вид товару.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словесне позначення SCRABBLE не є «фірмовою назвою» Апелянта, як про це було зазначено в рішенні («фирменное название настольной игры в слова»).

Так, тлумачення поняття «фірмова назва» надається різними словниками як усталене словосполучення і означає – *«назву фірми, під якою вона офіційно бере участь в економічних операціях; зазвичай це не тільки ім'я фірми як юридичної особи, але і відображення предмета діяльності та організаційно-правової структури; фірмова назва дозволяє виділити фірму з-поміж інших»* (<http://uk.wiktionary.org/>).

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що обставина, зазначена в рішенні, а саме, те, що *«слово «Scrabble» «Скраббл» означає «фирменное название настольной игры в слова, которые состояются из кубиков с буквами»*, не може бути підставою для визнання знака за заявкою № m201003586 оманливим відносно решти наведених у заявці товарів 28 класу, крім настільних ігор, а саме: «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; головоломки з використанням слів; картярські ігри».

За таких умов, у колегії Апеляційної палати відсутні підстави вважати, що використання знака за заявкою № m201003586 очевидно не виключає небезпеку введення в оману споживача при використанні знака відносно таких товарів, як «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; головоломки з використанням слів; картярські ігри».

Крім того, дослідивши надані Апелянтом матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що права на знак «SCRABBLE» належать Апелянту в більшості країн світу, зокрема в Україні.

Колегією Апеляційної палати було прийнято до уваги те, що Апелянт є власником свідоцтв України №№ 141717, 141718 на словесні знаки «Scrabble», «Скреббл» для товарів 28 класу МКТП: «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; настільні ігри; головоломки з використанням слів; картярські ігри» та послуг 41 класу МКТП: «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів; влаштування змагань та виставок щодо ігор; послуги з влаштування дозвілля; влаштування і провідіння розважальних заходів».

Поряд з цим, у 27 країнах Європейської співдружності права на знак «SCRABBLE» для товарів і послуг 14, 16, 18, 21, 25, 26, 26, 28, 30 та 41 класів МКТП належать афілійованій компанії Апелянта – J.W. Spear&SonsLimited (*Mattel House, Vanwall Business Park, Vanwall Road Maidenhead, Berkshire SL6 4UB REINO UNIDO (UK)*). Зокрема, європейська торгова марка (СТМ) «SCRABBLE» № 009237348 зареєстрована серед іншого стосовно таких товарів 28 класу МКТП, як « ігри та іграшки; гімнастичні і спортивні знаряддя не включені в інші класи; прикраси для Різдвяних ялинок; паркові атракціони» (*Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; Amusement park rides*).

Зважаючи на це, колегія Апеляційної палати бере до уваги положення пункту А. - (1) ст. б^{qu}inquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, за яким кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею.

Отже, колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи і враховуючи наведені вище обставини, вирішила, що заявлене позначення «SCRABBLE, зобр.» за заявкою № m201003586 не містить в своєму складі відомості, що є неправдивими, неправильними, або такими, що не відповідають реальним фактам, тобто заявлене позначення не є оманливим для частини товарів 28 класу МКТП, які не відносяться до товарів «настільні ігри».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії Маттел, Інк. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 05.12.2011 про реєстрацію знака «SCRABBLE, зобр.» за заявкою № m 2010 03586 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «SCRABBLE, зобр.» за заявкою № m2010 03586 відносно заявлених товарів і послуг 28, 41 класів МКТП на ім'я компанії Маттел, Інк.

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

Головуючий колегії

О.П. Горобець

Члени колегії

О.В. Постоялкіна

Л.Г. Запорожець