

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2009. Данное возражение подано фирмой «Scott USA Limited», Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SCOTT» по международной регистрации № 909238, при этом установлено следующее.

Знак «SCOTT» с конвенционным приоритетом от 20.06.2006 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 27.10.2006 № 909238 в отношении товаров 09, 12, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя. Срок действия – до 27.10.2016.

Знак «SCOTT» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.12.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SCOTT» по международной регистрации № 909238 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части товаров 09 класса МКТУ сходно до

степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица:

- «SCOTT», приоритет 14.04.1988, свидетельство № 85597, Х.Х.Скотт Инк., корпорация штата Нью-Джерси, США [1];

- «Н.Н.СКОТТ», приоритет 14.04.1988, свидетельство № 85598, Х.Х.Скотт Инк., корпорация штата Нью-Джерси, США [2].

В Палату по патентным спорам 17.03.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SCOTT» по международной регистрации №909238, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков: «приборы и инструменты для спасания», не могут быть признаны однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ: «защитные маски; каски; защитные приспособления для глаз; защитные приспособления для головы и защитная одежда», поскольку являются товарами разного вида, имеют различное назначение и не могут являться взаимозаменяемыми при обычном использовании;

- заявленные товары предназначены для защиты, а не для спасания;

- кроме того, экспертиза вынесла положительное решение в отношении товаров: «защитные очки», которые, очевидно, включаются в понятие «защитные приспособления для глаз».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить знаку правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы, касающиеся намерений внести изменения в противопоставленные товарные знаки в части ограничения перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.06.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 909238 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «SCOTT» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку было отказано в отношении товаров 09 класса МКТУ: «masques protecteurs; casques; dispositifs de protection pour les yeux; dispositifs de protection pour la tête et vêtements de protection».

Противопоставленный товарный знак «SCOTT» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для спасания».

Противопоставленный товарный знак «H.H.SCOTT» [2] является словесным, после букв «H» и «H» выполнены точки. Знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для спасания».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 909238 и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они тождественны.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 909238 и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы, что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Исполнение сопоставляемых знаков одинаковым шрифтом и буквами одного алфавита графически сближает знаки. Наличие в противопоставленном знаке [2] дополнительных букв и точек не оказывает существенного влияния на восприятие знаков.

Таким образом, в целом знак по международной регистрации № 909238 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными.

Что касается сравниваемых перечней товаров 09 класса МКТУ, необходимо

отметить следующее.

В возражении от 17.03.2009 представлен перевод перечня спорных товаров 09 класса МКТУ по международной регистрации № 909238, а именно: «защитные маски; каски; защитные приспособления для глаз; защитные приспособления для головы и защитная одежда».

Противопоставленные товарные знаки [1-2] охраняются, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для спасания».

Согласно словарно-справочной информации (см. <http://slovari.yandex.ru/>): защитная одежда предохраняет кожные покровы и другую одежду людей от заражения и поражения различными веществами. Она изготавливается из воздухонепроницаемых, эластичных и морозостойких материалов; бывает герметичной, закрывающей всё тело и защищающей от паров и капель. Приборы и инструменты для спасания – это технические средства, предназначенные для спасания и защиты людей.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны заявленному знаку, показывает, что они являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку они имеют одно назначение (защита людей), условия реализации (магазины специализированной одежды) и круг потребителей (люди, профессия которых связана с применением защитной одежды).

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Что касается довода заявителя о том, что в противопоставленные регистрации будут внесены изменения в части исключения из перечня товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для спасания», по заявлению правообладателя, поданному в Роспатент 14.05.2009, необходимо отметить следующее. Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание,

что на дату подачи возражения и принятия его к рассмотрению противопоставленные товарные знаки действовали в отношении полного перечня товаров 09 класса МКТУ. Кроме того, действия по внесению изменений направлены на досрочное прекращение исключительных прав (а не на их аннулирование), что обуславливает невозможность их учета в принципе.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак «SCOTT» по международной регистрации № 909238 и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии знака по международной регистрации № 909238 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении от 28.09.2009, необходимо отметить следующее.

Довод заявителя о неполучении представителем правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] уведомлений ФИПС о внесении изменений в его регистрации не может быть принят во внимание, поскольку не относится к существу рассматриваемого дела.

Довод об устной просьбе о переносе заседания коллегии на более поздний срок не может быть признан убедительным, поскольку в соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по письменной просьбе заявителя. В этой связи требование обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела не было нарушено.

Остальные доводы особого мнения были рассмотрены выше по тексту решения и не требуют дополнительного анализа.

Доводы заявителя в корреспонденции от 19.10.2009 касаются того, что изменения в противопоставленные товарные знаки [1-2] были внесены (01.10.2009 и 09.10.2009), что позволяет осуществить предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SCOTT» по международной регистрации № 909238 в полном объеме. Эти доводы были проанализированы в тексте решения.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2008.**