

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.06.2019 № 957

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

25 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 21.01.2019 № Р/20-19 у складі головуєчого Горбик Ю.А. та членів колегії Теньової О.О., Красовського В.Г. розглянула заперечення Шаповалової Ірини Сергіївни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 08.11.2018 про відмову в реєстрації знака «BabyKomfort» для товарів і послуг за заявкою № т 2016 27734.

Представник апелянта – Матвеев В.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Плюто А.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/25-19 від 15.01.2019;
- клопотання представника апелянта вх. № ВКО/191-19 від 29.03.2019 та № ВКО/232-19 від 23.04.2019;
- копії матеріалів заявки № т 2016 27734;
- письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/237-19 від 23.04.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 08.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «BabyKomfort» за заявкою № т 2016 27734, оскільки заявлене словесне позначення:

- для частини товарів 20, 24 та 25 класів та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), пов'язаних з

їх введенням у цивільний оборот, є описовим та вказує на їх призначення (властивості),

«baby komfort – комфорт немовля (дитини);

baby ['beɪbi] 1. 1) ребёнок, младенец, малюток;

komfort = comfort ['kʌmfət] комфорт (comforts) удобства»;

Існуюча в слові «Komfort» орфографічна помилка не змінює семантичне навантаження позначення.

- є оманливим для товарів 20, 24 та 25 класів іншого призначення та послуг 35 класу, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот;

- для всіх товарів 25 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «LIBERO BABY COMFORT», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «SCA Hygiene Products Hoogezand B.V. (NL)» (міжнародна реєстрація №675898 від 13.06.1997, пріоритет від 20.12.1996) щодо споріднених товарів.

Підстави для висновку:

пункти 2, 3 статті 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

«LingvoUniversal (En-Ru) (к версии АBBYY Lingvo x3)»;

«Англо-русский словарь общей лексики. © АBBYY, 2008. 100 тыс. Статей».

Апелянт – Шаповалова Ірина Сергіївна не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 08.11.2018, оскільки вважає його необґрунтованим, та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що ним заявлено саме комбіноване словесно-зображальне позначення, а всі зауваження експертизи стосуються тільки його словесного компонента, тому експертиза не мала підстав для відмови у реєстрації знака, а заявлене позначення може бути зареєстроване як знак для товарів і послуг для всього заявленого переліку товарів і послуг.

Стосовно твердження експертизи про описовість заявленого позначення апелянт зазначає, що воно не вказує на жодний товар чи послугу в заявленому переліку товарів і послуг. Тим паче, що в позначенні використано написання «Komfort».

Крім того, в Україні зареєстровано велику кількість свідоцтв на знаки для товарів і послуг до складу яких входять слова: «комфорт», «comfort». Тобто слово «comfort» є рекламспроможним елементом, який не заважає реєстрації знака. Зазначені словесні знаки не були визнані описовими щодо зареєстрованих товарів і послуг та такими, що вказують на їх призначення (властивості), проте були зареєстровані для зручних у використанні товарів або послуг для визначеного кола осіб, наприклад, для жінок – «LADY COMFORT», користувачів автомобільних перевезень – «AutoComfort», користувачів готельних послуг – «COMFORT INN», людей з вадами зору – «ComfortVision»,

для необмеженого кола осіб стосовно постільної білизни та подібних товарів («BodyComfort» та взуття – «COMFORT - STEP»).

Стосовно твердження експертизи про оманливість заявленого позначення апелянт зазначає, що експертиза не вказує на конкретні товари в заявленому переліку. Тому єдиний висновок, що може бути зроблений - таких товарів в заявленому переліку просто немає. Наданий перелік є дійсно коректним, в ньому немає нічого зайвого: заявник дійсно займається виробництвом меблів для дітей, виготовлянням постільної білизни і одягу для дітей.

Стосовно можливості сплутати заявлене позначення «BabyKomfort» з протиставленим знаком «LIBERO BABY COMFORT» за міжнародною реєстрацією № 675898 при використанні їх для товарів 25 класу МКТП апелянт зазначає, що за результатами порівняльного аналізу цих позначень щодо фонетичної, графічної та семантичної схожості не можна дійти висновку, що ці позначення можна сплутати, оскільки відмінності між ними є суттєвими, і заявлене позначення не асоціюється з протиставленим знаком в цілому.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 08.11.2018 та прийняти рішення про реєстрацію знака «BabyKomfort» за заявкою № т 2016 27734 відносно усього переліку товарів і послуг, для яких позначення подане на реєстрацію.

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

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7, 4.3.1.9, 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила), а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Заявлене на реєстрацію позначення «» є словесним позначенням, що виконане літерами стилізованого шрифту, латиницею. Позначення складається з двох словесних елементів «Baby» та «Komfort», поєднаних між собою. При цьому перші літери обох словесних елементів – великі, інші літери рядкові.

Позначення подано на реєстрацію для товарів 20, 24, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема: позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно прямо описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема, на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел, ВТФ «Перун», 2005) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чого небудь, має характер опису».

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Для дослідження перекладу та тлумачення словесного елементу «BabyKomfort», заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«Baby [ˈbeɪbi] п. немовля, дитина, дитя, дитинча, малюк, найменший (у родині); маля, крихітка; дитинка (в звертанні); а. дитячий, дитинячий;

інфантильний маленький; невеликого розміру, малих габаритів; малоформатний»¹.

У словниках відсутній переклад слова «Komfort».

Пошук у мережі Інтернет за запитом «переклад слова Komfort» дав такі посилання та значення: «переклад слова Comfort»²; «Комфорт – Вікісловник»³; «comfort – русский перевод – bab.la словарь»⁴ та інші.

«Comfort ['kɛmfət] n. розрада, підтримка, заспокоєння, спокій, відпочинок, комфорт, затишок; благополуччя, гарні умови (життя); рl зручності; v. втішати, заспокоювати, влаштовувати зручно, створювати кому-небудь комфорт»⁵.

Крім того, словесний елемент «Komfort» є транслітерацією латинськими літерами українського слова «комфорт».

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи про те, що існуюча в слові «Komfort» орфографічна помилка не змінює семантичного навантаження позначення.

Отже, слова «Komfort» та «Comfort» для пересічного споживача мають однакове смислове значення і тому сприймаються однаково.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що сталий переклад словосполучення «Baby Comfort» у словниках англійської мови відсутній.

Враховуючи переклад окремих словесних елементів, словосполучення «Baby Comfort» з англійської мови перекладається як «комфорт дитини», «дитячий комфорт».

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що з першого зорового або фонетичного сприйняття заявлене позначення «BabyKomfort» є зрозумілим пересічному споживачеві, без додаткових роздумів та пояснень, як таке: «комфорт дитини», «дитячий комфорт».

Враховуючи зазначене, заявлене позначення «BabyKomfort» прямо вказує на властивості (комфортні, зручні) та призначення (дитяче, для дітей) частини товарів 20, 24 та послуг 35 класів МКТП, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот.

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

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/>

² <https://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-comfort-translation>

³ <https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82>

⁴ <https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/comfort>

⁵ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/>

Відповідно до п. 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 вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей 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.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що позначення «BabyKomfort» прямо вказує на властивості та призначення частини товарів 20, 24 та 25 класів та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот.

Перелік товарів 20, 24 та 25 класів та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот, містить товари та послуги, які можуть мати інші властивості та призначення ніж ті, на які вказує заявлене позначення «BabyKomfort».

Таким чином, використання позначення «BabyKomfort» для товарів та послуг з іншими властивостями та призначенням може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним властивостями та призначенням, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати вважає очевидним, що в процесі використання позначення «BabyKomfort» як знака не виключається небезпека введення в оману споживача щодо властивості товарів (послуг) та їх призначення, а отже має підстави для висновку про те, що позначення «BabyKomfort» є оманливим для товарів 20, 24 та 25 класів МКТП та послуг 35 класу, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот, які мають інші властивості та призначення.

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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Протиставлений знак «LIBERO BABY COMFORT» за міжнародною реєстрацією № 675898 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Знаку надана правова охорона для товарів 03, 16, 25 класів МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знаків обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів «BABY COMFORT» протиставленого знака та заявленого позначення «BabyKomfort».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення не мають графічних особливостей та схожі за абеткою. При цьому графічне виконання порівнюваних позначень має певні відмінності, до яких можна віднести вид та розмір шрифту.

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

Слово «Libero» з італійської мови перекладається як «безкоштовно»⁶.

Як зазначалось раніше, словосполучення «Baby Comfort» з англійської мови перекладається як «комфорт для дитини (дитячий кофорт)».

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають схожі смислові значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком

⁶ https://translate.google.com/?rlz=1C1SQJL_ruUA837UA837&um=1&ie=UTF-8&hl=uk&client=tw-ob#view=home&op=translate&sl=it&tl=uk&text=libero

настільки, що їх можна сплутати, оскільки, асоціюється з ним в цілому, незважаючи на певну різницю у виконанні.

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 та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 25 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі вони є однорідними (спорідненими).

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «Baby Komfort» за заявкою № т 2016 27734 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 675898 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстави для відмови в реєстрації знака «Baby Komfort» за заявкою № т 2016 27734, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону, застосовані у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Стосовно тверджень апелянта про те, що *«в Україні зареєстровано велику кількість свідоцтв на знаки для товарів і послуг до складу яких входить слова: «комфорт», «comfort»*, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 10.7. Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент), колегія оцінює надані апелянтом докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили.

Згідно з пунктом 17.3.13. Регламенту при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

Таким чином, твердження апелянта, не розглядаються колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Шаповаловій Ірині Сергіївні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 08.11.2018 про відмову в реєстрації знака «BabyKomfort» за заявою № т 2016 27734 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

О. О. Теньова

В. Г. Красовський