

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
21.01.2020 № 34

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

РІШЕННЯ

13 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 12.06.2018 № Р/55-18 у складі головуючого Саламова О.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Бурмістрової Н.Г., розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства “НИВА” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 20.03.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БОСКО BOSCO” за заявкою № т 2016 02994.

Представник апелянта – Задорожний Р.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Пугачова І.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/224-18 від 08.06.2018;
копії матеріалів заявки № т 2016 02994;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/23-19 від 15.01.2019;
№ ВКО/168-19 від 21.03.2019, № ВКО/291-19 від 14.06.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.03.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову реєстрації знака для товарів і послуг “БОСКО

BOSCO” за заявкою № т 2016 02994 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “BOSCA” раніше зареєстрованим в Україні на ім’я CORA S.P.A., (ІТ) (міжнародна реєстрація № 207361 від 10.02.1958, територіальне поширення 13.07.1995), щодо споріднених товарів.

Апелянт – Науково-виробниче підприємство “НИВА” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БОСКО BOSCO” за заявкою № т 2016 02994.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака за фонетичним, графічним, семантичним критеріями та дійшов висновку, що заявлене позначення не може вважатися схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленим знаком.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні доводи.

Алкогільна продукція, маркована позначенням “БОСКО BOSCO”, вже тривалий час реалізується на території України в загально національних мережах гіпермаркетів та супермаркетів, таких як: “АШАН”, “Фоззі”, “АТБ- Маркет”, “Сільпо”, “Велика Кишеня”, “ТорMart”, “ВЕЛМАРТ”, а також у регіональних мережах супермаркетів: “Гурман” (Одеса), “Рукавичка” (Львів), “NOVUS” (Київ, Сімферополь, Черкаси, Тернопіль, Рівне).

Продукція апелянта відома українському споживачу, оскільки широко пропонується до продажу через підприємства оптової та роздрібної торгівлі та через мережу Інтернет.

У зв’язку з достатньою оригінальністю позначення та його інтенсивному використанню, заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП асоціюється саме з діяльністю апелянта і не може бути ототожнене з власником протиставленого знака.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 20.03.2018 за заявкою № т 2016 02994 та зареєструвати заявлене позначення “БОСКО BOSCO” відносно товарів 33 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “БОСКО BOSCO” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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.

БОСКО

Заявлене словесне позначення “**BOSCO**” складається з двох словесних елементів розташованих один під одним, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: “алкогольні напої, крім пива; аперитиви; вина; вина ігристі; вина газовані; вина десертні; вина легкі; вина столові; вина тихі; вина шипучі; коктейлі; лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; пікети (вино з виноградних вичавків); спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові”.

Протиставлений знак “**BOSCA**” за міжнародною реєстрацією № 207361, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів, зокрема, 33 класу МКТП: “вино, спиртні напої та лікери”.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “БОСКО BOSCO” та протиставленого знака “BOSCA” обумовлюється наявністю спільної частини “bosc” та її транслітерації “боск”. Відмінність в кінці порівнюваних позначень голосних літер “О” і “А” не впливає на їх звукову (фонетичну) несхожість, оскільки останні є такими, що чергуються та мають схоже звучання. Порівняння заявленого позначення та протиставленого знака вказує на їх фонетичну схожість в цілому.

Візуальна (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком видом шрифту (стандартний та потовщений), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані та заголовні), алфавітом написання одного з словесних елементів у латиниці, а відрізняються наявністю та розташуванням другого словесного елемента, що виконаний літерами кириличної абетки.

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

Для дослідження перекладу та тлумачення словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

Боско (Bosco) – нареч. арх.-он. баско; красиво, хорошо; вор. бойко, бодро, борзо, быстро. Боско ездит. Боско глядеть на него¹;

Боско (Bosco) – з італійської мови перекладається як “ліс”²;

Іван Боско (італ. Giovanni Melchiorre Bosco, (16 серпня 1815 — 31 січня 1888) – італійський священик³;

Боска (рос. Боска; молд./рум. Bosca) – село в Дубоссарському районі в Молдові (Придністров’ї). Входить до складу Новокомісарівської сільської ради⁴/

¹ http://v-dal.ru/word_s-6189.html

² <https://slovar.woxikon.ru/ru-it/bosco>

³ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE

⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0>

Переклад слова Bosca с ірландської мови на російську Bosca – коробка, ящик, короб⁵.

Отже, за смисловою (семантичною) ознакою порівнювальні позначення є різними, що мають декілька значень, зміст яких не є чітко зрозумілим без додаткових з'ясуваннях або пояснень. В той же час, спільна словесна частина “bosk” (боск) заявленого позначення та протиставленого знака створює враження однакового або похідного семантичного походження, обумовлює асоціативний зв'язок між ними та смислову близькість.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака враховуючи фонетичну схожість у сприйнятті на слух звучання словесних елементів, графічну схожість та асоціативний смисловий зв'язок між ними, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими.

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 (спорідненість) 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 спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є спорідненими з товарами 33 класу МКТП протиставленого знака, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у них враження про належність цих товарів одній особі.

Отже, позначення за заявкою № т 2016 02994 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 207361 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Доводи апелянта про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його використання, а протиставлений знак не використовується на території України, колегією Апеляційної палати не приймаються до уваги, оскільки останні не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленого знака та є такими, що не мають документальних підтверджень до дати подання заявки № т 2016 02994.

Таким чином, підстава для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2016 02994 відносно товарів 33 класу МКТП, встановлена пунктом 3

⁵ <https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bosca>

статті 6 Закону, застосована у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “БОСКО BOSCO” за заявкою № т 2016 02994 не відповідає умовам надання правової охорони у зв’язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Науково-виробничому підприємству “НИВА” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 20.03.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БОСКО BOSCO” за заявкою № т 2016 02994 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

О. В. Саламов

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Н. Г. Бурмістрова