

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
16.12.2021 № 284-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

02 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 27.10.2021 № Вн-184-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Горбик Ю.А., Фінагіна В.Б. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А. розглянула заперечення апелянта – Сардаряна Хачатура Суреновича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 19.04.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BLABLABUS» за заявкою № т 2017 11439.

Представник апелянта – Григор'єва С.Е.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Сардаряна Хачатура Суреновича подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 19.04.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BLABLABUS» за заявкою № т 2017 11439, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення: 1) є оманливим для послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які не входять до узагальнюючого поняття «автобусне перевезення», тому що містить у своєму складі зазначення

«BUS»: BUS (англ.) – автобус // їхати на автобусі; 2) для послуг 39 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «автобусне перевезення»: - є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу); 3) для послуг 39 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «BLABLACAR», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії «COMUTO» (FR) (міжнародна реєстрація № 1240011 від 30.01.2015) щодо таких самих та споріднених послуг.

Апелянт – Сардарян Хачатур Суренович вважає, що заявлене позначення не є таким, що може ввести в оману щодо послуг або особи, яка надає послуги з таких підстав.

Так, з 2017 року апелянт надає послуги у сфері автобусного перевезення на підставі договору від 18.01.2017 про спільну діяльність, укладеного між ним та Публічним акціонерним товариством «ПІВНІЧТРАНС». За цим договором сторони зобов'язуються сумісно діяти задля здійснення регулярних автобусних пасажирських перевезень на внутрішніх обласних маршрутах на території Одеської області та у перспективі по всій Україні.

Крім того, 01.02.2017 апелянтом укладено договір з Публічним акціонерним товариством «ОДЕСАВТОТРАНС», на підставі якого апелянт здійснює продаж квитків через офіційний сайт odessabus.com.

Апелянту належать доменні імена blablabus.company, blablabus.online та веб-сайт <http://blablabus.in.ua>, які мають пряму переадресацію на сайт odessabus.com.

Слово «BLABLABUS» відрізняється від слова «BLABLACAR». Українські споживачі з дитинства знають слово «bus» та відрізняють його від слова «car». Усі знають як виглядає автобус та ніколи споживачі не сплутають автобус з машиною.

Протиставлена торговельна марка «BLABLACAR» зареєстрована лише для таких послуг 39 класу МКТП: супроводження мандрівників; автомобільний транспорт; послуги водія; транспортне посередництво; інформація про дорожній рух; транспортна інформація; організація подорожей.

Слово «блабла» - пусті балачки – яке широко використовується при спілкуванні, на англійській мові «Blabla». Слово «car» перекладається як «АВТОМОБІЛЬ», слово «bus» перекладається як «АВТОБУС, ЇХАТИ НА АВТОБУСІ». Отже, ці слова мають різний зміст, тому заявлене позначення не може бути оманливим, тому що вказує на автобусні перевезення.

Крім того, заявлене позначення використовується в Україні довгий час та вже стало загальновідомим широкому колу споживачів в галузі «Автобусного перевезення».

Апелянтом до заперечення надано документи, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації заявленого позначення, а саме: копії квитків для здійснення послуг перевезення; витяги з мережі Інтернет; довідку ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» від 22.01.2020; роздруківки фотографій автобусів, приміщення автовокзалу, квиткових кас та білбордів; копію договору від 18.01.2017 про спільну діяльність; копію договору від 01.02.2017 про пряме переадресування з веб-сайтів blablabus.company, blablabus.online на веб-сайт odessabus.com; лист апелянта від

21.07.2020 із зверненням його до компанії «СОМУТО» про отримання згоди на реєстрацію заявленого позначення на території України.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономрозвитку від 19.04.2019 і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2017 11439 відносно скороченого переліку послуг 39 класу МКТП: «автобусне перевезення, буксирування; влаштування туристичних турів; логістика транспортна; пасажирське перевезення; перевезення; перевезення подорожуючих; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; послуги шоферів; посередницькі послуги у перевезенні, прокат автобусів далекого прямування; прокат транспортних засобів; розвантажування вантажів; супроводжування подорожуючих; транспортне експедирування; транспортні послуги для екскурсійних турів».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № т 2017 11439 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3-4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами проведеної експертизи експертом зроблено висновок про те, що заявлене за заявкою № т 2017 11439 позначення 1) є оманливим для послуг 39 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які не входять до узагальнюючого поняття «автобусне перевезення», тому що містить у своєму складі зазначення «BUS»: BUS (англ.) – автобус // їхати на автобусі; 2) для послуг 39 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «автобусне перевезення»: - є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу).

Компанія «СОМУТО» (Франція) створила всесвітньовідому платформу - BlaBlaCar, за допомогою якої надаються послуги з організації спільних автомобільних поїздок та багато інших. В Україні послуги BlaBlaCar доступні, в тому числі, на веб-сайті www.blabiacar.com.ua, його мобільній версії, або через мобільний додаток, які дозволяють обмінюватися інформацією водіям та пасажиром, які прямують за тим самим маршрутом, з метою спільного здійснення поїздки, та, відповідно, спільного розділення витрат на неї.

Сервіс BlaBlaCar вперше з'явився у 2005 році.

На даний час сервіс BlaBlaCar налічує більше 50 мільйонів користувачів, більше 450 співробітників, та представлений у 22 країнах, а саме: Бельгія, Великобританія, Голландія, Індія, Іспанія, Італія, Люксембург, Мексика, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Угорщина, Україна, Франція, Хорватія, Бразилія, Чехія, Словаччина.

На ринок України компанія «СОМУТО» вийшла на початку 2014 року, купивши успішний український стартап «Подорожники», і на сьогоднішній день стрімко розвивається під брендом BlaBlaCar.

Вартість VlaVlaCar на сьогоднішній день за приблизними оцінками складає понад 1,6 млрд. доларів США. Компанія «COMUTO» витрачає значні кошти на просування бренду VlaVlaCar в Україні.

Надання послуг з використанням заявленого позначення, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю компанії «COMUTO» (розширенням сфери її діяльності), що насправді не відповідає дійсності.

3) для послуг 39 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «VLABLACAR», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії «COMUTO» (FR) (міжнародна реєстрація № 1240011 від 30.01.2015) щодо таких самих та споріднених послуг.

05.06.2018 було отримано мотивоване заперечення № GLF-2127 від 05.06.2018 проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 28.02.2019 № 21712/ЗМ/19 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 12.04.2019 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № m 2017 11439, наведені у мотивованій відповіді доводи проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості не містили доказів набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності щодо заявлених послуг та не спростовують висновок експерта щодо його схожості з протиставленою торговельною маркою. В результаті експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20-21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ ВКО/287-19 від 11.06.2019), копіях матеріалів заявки № m 2017 11439, додаткових матеріалах до заперечення (№№ВКО/336-19 від 11.07.2019; ВКО/99-20 від 25.02.2020; ВКО/344-20 від 22.07.2020; Вх 07/95877-20 від 15.10.2020); письмових поясненнях представника Укрпатенту № ВКО/370-19 від 30.07.2019 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «**VLABLABUS**» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 39 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік послуг 39 класу МКТП. В апеляційному засіданні 02.11.2021 апелянт скоротив перелік заявлених послуг 39 класу МКТП до таких:

«автобусне перевезення, буксирування; логістика транспортна; перевезення; послуги шоферів; посередницькі послуги у перевезенні, прокат автобусів далекого прямування; розвантажування вантажів; транспортне експедирування».

Тому розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «**VLABLABUS**» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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

«Оманна, *и, жін.* – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний».²

Оманливими позначеннями визнаються позначення, які повністю, або окремі елементи яких, сприймаються споживачами як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину, або такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товару або характеру послуг. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² <http://ukrlit.org/slovnkyk>

Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, із змінами, 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 товарів, характеру послуг, а також їх походження, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «BLABLABUS» таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу) які надає французька компанія «COMUTO», при його використанні для скороченого переліку послуг 39 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «автобусне перевезення», колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

Пошуковий запит за словом «COMUTO (Франція)» у мережі Інтернет надає перелік посилань з інформацією щодо всесвітньовідомої платформи спільних автомобільних поїздок – BlaBlaCar.

«Comuto SA (надалі – «BlaBlaCar») створила платформу спільних автомобільних поїздок, доступну на веб-сайті за адресою www.blablacar.com.ua, на мобільній версії сайту m.blablacar.com.ua або у вигляді мобільного додатку...».³

«BlaBlaCar, або Блаблакар – найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників, запущена в 2004 році. В Україні сервіс працює із 2014 року. BlaBlaCar дозволяє водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками, не маючи на меті заробити на цьому. За задумом, водій компенсує більшу частину витрат на паливо, а пасажир подорожує дешевше, ніж за допомогою потяга, автобуса чи літака. Сервіс доступний як на сайті, так і через мобільні додатки для iOS і Android. Офіційно сервіс представлений в 22 країнах Європи, Азії та Америки...»

На ринок України BlaBlaCar вийшов на початку 2014 року, купивши успішний український стартап «Подорожники». Творець «Подорожника» Олексій Лазоренко став керівником BlaBlaCar в Україні та Росії. У Києві розташовано один із офісів компанії. Серед інших українських компаній BlaBlaCar співпрацював з WOG, співпрацює з ПриватБанком тощо.

У 2016 році 55 % користувачів використовували сервіс для поїздок на відпочинок, 49 % їздили до батьків чи родичів, 42 % користувалися ним для ділових та робочих поїздок. Пасажиропотік традиційно зростає напередодні свят».⁴

«Знайти попутника в Франція BlaBlaCar.com.ua».⁵

«BlaBlaCar запровадить в Україні комісію у розмірі 10-15% вартості поїздки вже в найближчий час».⁶

³ <https://blog.blablacar.com.ua/about-us/terms-and-conditions>

⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/BlaBlaCar>

⁵ <https://www.blablacar.com.ua/ride-sharing-abroad/fr/all-products/k/1>

«VlaVlaCar з 10 жовтня починає впроваджувати в Україні платний доступ до бронювання місць у водіїв. Про це повідомляється на сайті компанії... Оплатити доступ до бронювання можна буде на сайті або в мобільному додатку VlaVlaCar. Компенсувати транспортні витрати водієві можна буде готівкою, як раніше. Для власників автомобілів VlaVlaCar залишається безкоштовним. Для всіх діючих 4 млн користувачів в Україні буде доступний 3-місячний безкоштовний доступ до бронювань, який необхідно буде активувати до листопада. Усі нові користувачі VlaVlaCar отримуватимуть безкоштовний доступ на 1 місяць до бронювань. Французький сервіс VlaVlaCar почав працювати на території України в лютому 2014 року. Через 4 роки український ринок увійшов у топ швидко зростаючих країн для VlaVlaCar. На сьогоднішній день VlaVlaCar працює в 22 країнах світу, а загальна кількість користувачів перевищує 65 млн людей. Нагадаємо, за 9 місяців 2018 року сервіс вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році. Він монетизований у 9 країнах включно з «новачками» Україною та Росією – зокрема Франції, Німеччині, Іспанії, Польщі та інших».⁷

«VlaVlaCar: совместные поездки на авто или автобусе».⁸

Крім того пошуковий запит за словом «Blablabus» у мережі Інтернет надає перелік таких посилань:

«Новий автобусний перевізник VlaVlaBus! Квитки по Європі від €0,99 в один бік. На європейському ринку автобусних перевезень з'явився новий лоукост перевізник – VlaVlaBus. Засновником компанії є відомий сервіс для пошуку попутників – VlaVlaCar. Свій перший рейс компанія здійснила 11 червня 2019 року...».⁹

«Сервіс VlaVlaBus намерен выйти на украинский рынок. Автобусный лоукост-перевозчик VlaVlaBus, основателем которого является онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков VlaVlaCar (Франция), намерен выйти на украинский рынок...».¹⁰

«Французская компания VlaVlaBus, автобусная дочь райдшер-сервиса VlaVlaCar, намерена выйти на украинский рынок. Об этом заявил один из основателей VlaVlaCar Николя Брюссон, сообщает journal.octobus.io...».¹¹

«Забронируйте дешевые автобусные билеты VlaVlaBus онлайн, ознакомьтесь с расписанием, ценами, расположением автовокзалов, услугами, акциями и предложениями...».¹²

При дослідженні заявленого позначення колегією Апеляційної палати також було взято до уваги мотивоване заперечення № GLF-2127 від 05.06.2018 щодо невідповідності заявленого позначення за заявкою № m 2017 11439 умовам надання правової охорони та відповідні інформаційні матеріали, подані представником компанії «COMUTO».

⁶ <https://itc.ua/news/blablacar-zaprovadit-v-ukra%D1%97ni-komisiyu-u-rozmiri-10-15-vartosti-po%D1%97zdki/>

⁷ <https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/10/641470/>

⁸ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comuto&hl=ru&gl=US>

⁹ <http://lowcostavia.com.ua/blablabus-new-bus-vid-1-euro/>

¹⁰ <https://interfax.com.ua/news/economic/595857.html>

¹¹ <https://delo.ua/business/fpanczuskaja-blablabus-namerena-vyjti-na-ukrains-354924/>

¹² <https://www.busbud.com/ru/avtobusnaya-kompaniya/blablabus>

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що на дату подання апелянтом заявки № т 2017 11439 – 25.05.2017, українські споживачі у вільному доступі вже мали достатньо інформації для того, щоб бути обізнаними щодо послуг в галузі автомобільного перевезення, що надаються компанією «COMUTO».

Проаналізувавши вищезазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання позначення «BLABLABUS» при наданні послуг 39 класу МКТП може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю французької компанії COMUTO, які насправді не відповідають дійсності. Таке використання може викликати у споживачів помилкове уявлення стосовно джерела походження послуг – компанії COMUTO, яка пропонує послуги в галузі автомобільних перевезень, що є спорідненими із послугами 39 класу МКТП.

З огляду на це, колегія вважає, що використання позначення «BLABLABUS» при наданні зазначених вище послуг 39 класу МКТП з високим ступенем вірогідності може призвести до сприйняття споживачами цих послуг як розширення асортименту послуг вже відомої йому компанії (COMUTO), що не відповідає дійсності.

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.

Протиставлена словесна торговельна марка «**BLABLACAR**» за міжнародною реєстрацією № 1240011 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та зареєстрована, зокрема, для послуг 39 класу МКТП, а саме: «escorting of travelers; motor vehicle transport; chauffeur services; transport brokerage; traffic information; transport information; travel arrangement (супроводження мандрівників; автомобільний транспорт; послуги водія; транспортне посередництво; інформація про дорожній рух; транспортна інформація; організація подорожей)».

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

При оцінці схожості позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. 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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «BLABLABUS» та протиставленої торговельної марки «BLABLACAR» обумовлюється тотожністю звучання початкової спільної словесної частини порівнюваних позначень – «BLABLA», яка є сильним елементом, оскільки є оригінальною та не носить описового характеру, в той час як частини «BUS» та «CAR» є слабкими елементами та вказують на подібність закладених у позначення понять.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою видом шрифту (стандартний), алфавітом (латиниця), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), загальним зоровим враженням.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Для встановлення чи мають порівнювальні позначення семантичну схожість колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел.

Відповідно до Нового англо-українського словника¹³

«bus [blas] (*скор. від omnibus/autobus*) 1. *n* 1) автобус; омнібус 2) *розм.* пасажирський літак; 2. *v* їхати в автобусі».

«car [ка:] *n* 1) автомобіль».

«Транспортний засіб – технічний пристрій, призначений для перевезення людей і вантажів. До транспортних засобів належать вози, велосипеди, механічні транспортні засоби, (мотоцикли, автомобілі, вантажівки, автобуси), рейковий транспорт (поїзди, трамваї), плавзасоби (судна, човни), амфібії, повітряні судна (літаки, вертольоти) та космічні апарати».¹⁴

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільну тотожну словесну частину «BLABLA», а словесні частини «BUS» та «CAR» відносяться до транспортних засобів, вони мають однакове смислове значення.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої у рішенні Мінекономрозвитку торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення за фонетичною, графічною та семантичною ознаками 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.

¹³Новий англо-український словник. Балла М.І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700с.

¹⁴https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1

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.

З метою визначення спорідненості послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та встановила наступне.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг.

Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Відповідно до Пояснювальних приміток до класу 39 належать, головним чином, послуги з транспортування людей, тварин або товарів з одного місця в інше залізницею, автошляхами, водою, повітрям, і транспортування деяких товарів трубопроводами, та послуги, пов'язані з таким транспортуванням, а також послуги, що полягають у зберіганні товарів у будь-яких видах складських приміщень, на складах або в інших типах споруд для запобігання їх пошкодженню або викраданню (<https://nice.uipv.org/info/classes>).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 39 класу МКТП відносно яких зареєстровано протиставлену торговельну марку і скорочений перелік послуг 39 класу МКТП заявленого позначення та дійшла висновку, що заявлені послуги є однорідними (спорідненими) з послугами протиставленої торговельної марки, оскільки між ними існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання (послуги з транспортування людей автошляхами).

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо споріднених послуг 39 класу МКТП.

Враховуючи те, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, його реєстрація відносно споріднених послуг 39 класу МКТП може призвести до введення пересічного споживача в оману відносно комерційного походження таких послуг, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені послуги, які фактично надаються різними особами, походять від однієї особи. Небезпека змішування в такому випадку є надмірно високою.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання на ринку України торговельна марка «Blablacar» набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності). У зв'язку з цим, поява послуг суб'єкта, що

використовує заявлене позначення «VLABLABUS» на ринку України, може призвести до сприйняття споживачем цих послуг в якості розширення асортименту послуг вже відомої йому компанії, що не відповідає дійсності.

У запереченні та в апеляційному засіданні апелянт зазначив про те, що заявлене позначення використовується з 2017 року для надання апелянтом послуг у сфері автобусного перевезення, на доказ чого надав наступні додаткові матеріали:

- Копії квитків для здійснення послуг перевезення та ваучера для проїзду пасажирів;
- Витяги з мережі Інтернет (сайти м. Одеси: www.048.ua/news/2663080/blablabus-rozsirena-merezi..., www.odessa.com) з інформацією про співпрацю апелянта з автовокзалом та маршрути, за якими здійснюються перевезення в Одеській області;
- Довідка ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» від 22.01.2020 про партнерство з апелянтом у діяльності з продажу квитків;
- Роздруковані фотографії автобусів, приміщення автовокзалу, квиткових кас та білбордів з використанням заявленого позначення VLABLABUS;
- Копію договору від 18.01.2017 про спільну діяльність, пов'язану з регулярним перевезенням пасажирів;
- Копію договору від 01.02.2017 про пряме переадресування з веб-сайтів blablabus.com, blablabus.online, власником яких є апелянт на веб-сайт odessabus.com, власником якого є ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС»;
- Лист апелянта від 21.07.2020 із зверненням його до компанії «COMUTO» про отримання згоди на реєстрацію заявленого позначення на території України та відкликання поданого нею заперечення.

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано лист від 21.07.2020, направлений компанії «COMUTO», про проведення переговорів з уповноваженим представником цієї компанії в Україні та досягнення певних домовленостей щодо реєстрації заявленого позначення на ім'я апелянта.

Водночас, 25.08.2020 до Апеляційної палати надійшов лист від представника компанії «COMUTO» про те, що все зазначене у листі пана Сардаряна є таким, що не відповідає дійсності, а компанія «COMUTO» не змінювала і не планує змінювати у майбутньому свою правову позицію відносно торговельної марки «VLABLABUS», яка була викладена у поданому до Укрпатенту запереченні проти надання правової охорони позначенню «VLABLABUS» через невідповідність заявки № т 2017 11439 умовам надання правової охорони.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом документів встановила, що вони не спростовують висновки експертизи: про можливість введення в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг 39 класу МКТП, про схожість заявленого позначення «VLABLABUS» і протиставленої торговельної марки «VLABLACAR» за міжнародною реєстрацією № 1240011 та не доводять факту тривалого використання заявленого позначення на території України для скороченого переліку послуг 39 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення «BLABLABUS» за заявкою № т 2017 11439 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 39 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Сардаряну Хачатуру Суреновичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019 про відмову в реєстрації знака «BLABLABUS» за заявкою № т 2017 11439 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

Ю. А. Горбик

В. Б. Фінагіна