

BONTON VS BONTONI ЯК ПРИКЛАД СЕМАНТИЧНОЇ СХОЖОСТІ ПОРІВНЮВАНИХ СЛОВЕСНИХ ПОЗНАЧЕНЬ (ПРИ ПРОВЕДЕННІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)



Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ», патентний повірений України, професор НТУУ «КПІ»

Колосов А.Е. BONTON VS BONTONI как пример семантического сходства сравниваемых словесных обозначений (при проведении квалификационной экспертизы заявок на знаки для товаров и услуг)

Описаны особенности и приведен конкретный пример из практики проведения комплексного сравнительного анализа для противопоставленных словесных обозначений на фонетическое, графическое и семантическое сходство в рамках квалификационной экспертизы заявок на знаки для товаров и услуг. При этом сделан особый акцент на анализе их семантического сходства (или несходства).

Ключевые слова: методология, квалификационная экспертиза, заявка, торговая марка, словесное обозначение, семантика, схожесть.

KolosoV O.Ye. Dominant criterion of semantic similarity of the compared verbal designations during the qualifying examination of applications for trade marks for goods and services (on example BONTON vs BONTONI).

The features and concrete examples from the practice of conducting a comprehensive comparative analysis of verbal designations opposed to the phonetic symbols, graphic and semantic similarity in the qualifying examination of applications for trade marks for goods and services are described. In this case a special emphasis on the analysis of their semantic similarity (or dissimilarity) is made.

Keywords: methodology, qualified examination, application, trade mark, verbal designation, semantics, similarity.

Вступ

У попередній статті [1] було, зокрема, акцентовано увагу на те, що за інших рівних умов порівнюваних словесних позначень при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, саме смислова схожість (або несхожість) порівнюваних словесних позначень, на відміну від графічної схожості, може у ряді випадків виступати як *самостійний критерій* [2] При цьому наявність в словесному позначенні смислового значення, чи, навпаки, його відсутність, може сприяти визнанню порівнюваних позначень не схожими, незважаючи на їхню звукову подібність, навіть інколи за умови входження одного позначення в інше.

Також був зазначений той факт, що практика проведення експертизи свідчить про те, що принципів, сформульованих в нормативних правових актах, часто буває недостатньо для кваліфікованого дослідження подібності словесних товарних знаків до ступеня змішування (*на всі випадки життя*), оскільки кожен окремий випадок пов'язаний з конкретними обставинами і нюансами, які не можуть бути відображені в існуючих джерелах права.

У свою чергу, відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3], слідє: «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».

В розвиток використання спектру вищезазначених тез хотілося б навести конкретний приклад з практики експертизи порівнюваних словесних позначень.

BONTON vs BONTONI

До Укрпатенту буда подана заявка на знак для товарів і послуг m№2013 07070 (зразу зауважимо: як не повірити при цьому у щасливу фінальну долю заявки, якій надали при народженні/реєстрації щасливі – відповідно до нумерології – цифри «7» та «0», які ж до того ще й чередуються – прим. автора) від 19.04.2013р. на реєстрацію словесного позначення «**BONTON**» відносно товарів і послуг, які були класифіковані за класом №25 МКТП.

За результатами інформаційного пошуку кваліфікаційна експертиза Укрпатенту протипоставила заявленому позначенню раніше подане позначення «**BONTONI**» за заявкою m№2012 10032 від 12.06.2012р. відносно тотожних товарів і послуг, які були класифіковані, у тому числі, за тим же класом №25 МКТП.

На основі цього експертиза зробила попередній висновок про можливу відмову у видачі Свідоцтва на заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 25 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки m№2013 07070 переліку.

Зазначимо, що Заявник був готовий до подібного перебігу подій, адже попередньо був проведений інформаційний пошук по базам даних Укрпатенту, а також здійснений пошук в мережі Інтернет відносно заявленого та можливого протиставленого словесного позначення.

Проаналізувавши попередній висновок експертизи про можливу відмову, Заявник (в особі патентного повіреного) для даного випадку обрав тактику проведення комплексного порівняльного аналізу для протиставлених словесних позначень (на фонетичну, графічну і семантичну схожість), зробивши особливий акцент саме на аналізі їх семантичної схожості (або несхожості), а також на використанні результатів пошуку відкритих відомостей в мережі Інтернет щодо протиставленого позначення та на підтвердження фактів введення в обіг заявленого позначення Заявником на вітчизняному ринку. Деякі результати цього комплексного аналізу наводяться нижче.

Порівняльний аналіз словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» на звукову (фонетичну) схожість

У таблиці 1 наведені результати порівняльного аналізу словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» на звукову (фонетичну) схожість, де знаком «+» або «—» показано співпадання (або неспівпадання) порівнюваних ознак, а також відзначено букви, на які зроблено наголос.

Таблиця 1. Результати порівняльного аналізу словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» на звукову (фонетичну) схожість

№	порівнювана ознака	заявлене позначення BÓNTON (БОНТОН - укр.)	протиставлене позначення BONTONÍ (БОНТОНІ - укр.)	Результат (+) або (—)
1.	кількість букв	шість	сім	—
2.	наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях	-співпадаючі звуки (5): б, о, н, т, о -не співпадаючі звуки (1): н (твердий)	-співпадаючі звуки (5): б, о, н, т, о -не співпадаючі звуки (2): н (пом'якшений), і	+ —
3.	число складів у позначеннях	два (бон, тон)	три (бон, то, ні)	—

4.	наявність співпадаючих складів і їхнє розташування	-співпадаючі склади (1): бон, -не співпадаючі склади (1): тон	-співпадаючі склади (1): бон, -не співпадаючі склади (2): то, ні	+ —
5.	близькість складу голосних	словосполучення містить дві голосні «О»	словосполучення містить дві голосні «О» і одну голосну «І»	+ —
6.	близькість складу приголосних	словосполучення містить по одній приголосній «б», «т» і дві приголосні «н»	словосполучення містить по одній приголосній «б», «т» і дві приголосні «н»	+
7.	характер співпадаючих частин позначень	співпадаючі частини позначень (за буквами): бон, тон Словосполучення закінчується на тверду сонорну приголосну «н», що наголошує (посилює) фонетику словосполучення по аналогії з дзвоном: ббн-тон, ббн-тон, ббн-тон.	співпадаючі частини позначень (за буквами): бон, тон Словосполучення закінчується на м'яку сонорну приголосну «н» і на голосну «і», що надає м'якості усьому фонетичному звучанню словосполученню	+ —
8.	входження одного позначення в інше	Хоча позначення BONTON формально міститься у слові BONTONI, проте не можна вважати таке розміщення повноцінним, коли воно відрізняється тільки на одну кінцеву букву (а не на окремих повноцінний <i>склад</i>)	Хоча позначення BONTONI формально містить слово BONTON, проте не можна вважати таке розміщення повноцінним, які відрізняється тільки на одну кінцеву букву	+ —
9.	наголос	наголос - на літері «О» першого складу, що посилює фонетику позначення (на твердий, наприклад, англійський манер)	наголос - на літері «І» третього складу, що послаблює фонетику позначення (на м'який, наприклад, італійський манер)	—
10.	тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень	тотожність звучання початкових частин і несхожість звучання кінцевих частин	тотожність звучання початкових частин і несхожість звучання кінцевих частин	+ —

Аналіз таблиці 1, на думку Заявника, свідчить про відсутність абсолютної тотожності звукової (фонетичної) схожості заявлених позначень, тобто про їх відмінність (фонетичну несхожість) за багатьма порівнюваними ознаками. Крім того, частина звукового обліку протипоставленого словосполучення «BONTONI» є фонетично послабленою (пом'якшеною) в порівнянні з заявленим словосполученням «BONTON», і тому (як на психічному, так і на фізичному рівнях) фонетично сприймається споживачами по-різному.

За аналогією з вищенаведеним, можна стверджувати, що, наприклад «BONTON» і «BONTONÉ» — це абсолютно різні (щонайменше — за фонетикою) словесні знаки.

Порівняльний аналіз словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» на графічну (візуальну) схожість

Незважаючи на те, що обидва позначення виконані однаковою стандартним шрифтом заголовними буквами чорного кольору, на думку Заявника, існує одна відмінність, яка впливає на загальне зорове враження і психічне сприйняття у споживача, а саме кінцівка порівнюваних словесних позначень:

- у словосполученні «BONTON» внаслідок меншої кількості (шести) букв виникає поєднання зорової асоціації з фонетичною щодо більш витриманого і строгого за стилістикою позначення на *нордичний (англійський) манер*;

- у словосполученні «BONTONI» внаслідок більшої (лише на одну, але яку! – прим. автора) кількості букв, що є м'якою голосною і до того ж є кінцевою, зразу виникає стійке поєднання зорової асоціації з фонетичною асоціацією щодо *романтичної і співочої Італії* (де виробники з однойменним прізвищем багато років виробляють елітне взуття – див. нижче).

Таким чином, робить висновок Заявник, у споживачької аудиторії при спогляданні на словосполучення BONTON виникає зорова асоціація з більш витриманою і строгою стилістикою позначення на *нордичний (англійський) манер*, а при спогляданні на словосполучення BONTONI виникає зорова асоціація з романтичною і співочою Італією, тобто виникають *абсолютно різні зорові асоціації на рівні саме психічного сприйняття*.

Порівняльний аналіз словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» на смислову (семантичну) схожість

Підтвердження вищенаведених доводів Заявника найбільше підкреслює порівняльний аналіз словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» за смисловою (семантичною) схожістю (або несхожістю), незважаючи на існуюче входження одного позначення («BONTON») в інше («BONTONI»).

Так як ми зараз живемо в епоху Internet, то це у ряді випадків може допомогти (чи навпаки, ускладнити) ту або іншу ситуацію. Проте у нашому випадку запит у мережі Internet у пошуковій системі (www.google.com.ua) стосовно словосполучення «BONTONI» дає однозначне тлумачення на користь його італійського походження (прізвища виробників взуття, тобто обумовлено виключно географічним походженням товарів – *нижче подається на мові оригіналу*):

«Bontoni — это производитель самой качественной и дорогой обуви для мужчин (начиная с 1960-х годов). Сохраняя традиции итальянских мастеров Франко Газани и Льюис Чутило всегда хотели, чтоб их обувь выглядела идеально, чего они смогли добиться благодаря своей неспешности. Правда, открыть свой магазин или создать бренд у них не хватало возможности. Вся свою обувь, сделанную вручную, мастера просто дарили близким друзьями и родственникам. Поэтому торговой марки Bontoni не существовало до 2004 года.

В день под брендом Bontoni выпускается не больше 10 пар обуви, что очень мало, по сравнению с мировыми трендовыми обувными марками. Каждая пара от начала и до конца делается вручную, поэтому обувь Bontoni такая дорогая и изысканная, и вместе с тем, никогда не бывает чересчур напыщенной. Bontoni — это роскошь на каждом шагу».

Про це також свідчить відповідний сайт Bontoni: www.bontoni.com.

Таким чином, словесний елемент «BONTONI», що входить до складу протипоставленого знака, є лексичною одиницею переважно *італійської мови*.

Таким чином, на думку Заявника, введення в обіг української ТМ «BONTONI» може призвести до того, що це позначення (свідомо чи несвідомо для його Заявника) здатне час від часу вводити вітчизняного споживача в оману внаслідок загальновідомості цього словесного позначення у світі, у т.ч. викликати асоціацію з певним виробником і країною, щонайменше з 2004 року, й у т.ч. завдяки широкому використанню мережі Інтернет в Україні.

До того ж Заявник ТМ «BONTONI» у своїй заявці вказав на перелік практично усіх товарів по класу №25 МКТП (мабуть, діючи за принципом: «нехай буде про всяк випадок»), що також може підкреслювати «серйозність» його намірів щодо виробництва чи продажу на

вітчизняному ринку цих товарів, а також, у деякій мірі, може носити ознаки недоброросовісної конкуренції завдяки таким «блокувальним» діям щодо можливих потенційних конкурентів).

На протизавагу вищезазначеному, у матеріалах Заявника (а саме у заяві) однозначно і чітко розкрито смислове (семантичне) значення заявленого словосполучення «BONTON» наступним чином: «Зображення складається з одного слова «BONTON», яке є композицією двох окремих слів «Bon Ton», що дослівно означають «добрий тон», чи що також можна трактувати як «добрий (чи вишуканий) смак». Ця назва свідчить про споживацьку аудиторію товарів даного класу (колгот, панчішних виробів тощо) переважно у вигляді представниць прекрасної (жіночої) статі, що є окрасою людства. Вони використовують (вдягають) заявлені на реєстрацію товари даного класу, щоби викликати захоплення (позитивний вибух емоцій) серед споглядацької аудиторії (переважно чоловіків) і таким чином, зайвий раз привернути їх увагу».

Таким чином, робить висновок Заявник, можна однозначно стверджувати, що результати порівняльного аналізу словесних позначень «BONTON» і «BONTONI» на смислову (семантичну) схожість (або несхожість) свідчать про те, що ці позначення за цим критерієм не є схожими, тобто є абсолютно різними, що сприяє визнанню порівнюваних позначень несхожими.

На підтвердження своїх доводів Заявник також долучив до своєї відповіді документи, що свідчать про введення Заявником у господарський обіг словосполучення «BONTON» в межах України, починаючи з 2011 року, зокрема, листи з комерційною пропозицією до українських бізнес-партнерів.

Результатом вищенаведеної вичерпної і аргументованої відповіді Заявника, основні фрагменти якої наведено вище, і з якою повністю погодилась експертиза, було рішення кваліфікаційної експертизи про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг за m№201307070 від 19.04.2013 [4]. При цьому вищенаведений комплексний аналіз зайвий раз свідчить про те, що його проведення, внаслідок існування безлічі нюансів і нестандартних підходів для кожного окремого випадку, доречно довіряти практикуючим кваліфікованим фахівцям у сфері інтелектуальної власності і права, а саме патентним повіреним.

Вищенаведений матеріал є лише авторським баченням досліджуваної проблеми. У зв'язку з цим запрошую колега висловлювати свої думки на сторінках журналу. Буду також радий отримати зауваження і запитання з цього приводу на своїй веб-сторінці [5].

Висновки

Наведено конкретний приклад з практики проведення комплексного порівняльного аналізу для протиставлених словесних позначень на фонетичну, графічну і семантичну схожість. При цьому зроблено особливий акцент саме на аналізі їх семантичної схожості (або несхожості). Наведений аналіз свідчить про те, що проведення такого аналізу, внаслідок існування безлічі нюансів і нестандартних підходів для кожного окремого випадку, доречно довірити фахівцям у сфері інтелектуальної власності і права, а саме патентним повіреним.

Література

1. Колосов О.Є. Деякі аспекти визначення схожості словесних позначень (при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг) // Інтелектуальна власність. – 2013. – №10.

2. Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. — 128 с.

3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг/ Затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. №116 (в редакції Наказу Держпатенту №72 від 20.08.97).

4. <http://www.uipv.org>

5. www.kolosov.kiev.ua