

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
23.09.2021 № 200-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

20 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-81-Р/2021 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Поліщук Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І. розглянула заперечення Орди Світлани Олександрівни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 26.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «ХІАОМОХUAN, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 00528.

Представник апелянта – Крахмальова Т.І.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Орди Світлани Олександрівни 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 Укрпатенту від 26.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «ХІАОМОХUAN, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 00528 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для товарів

03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Апелянт зазначає, що так звана компанія «Xiaomoxuan Ukraine», про яку йдеться у висновку експертизи, не зареєстрована в Україні. Апелянт використовує цю назву для просування товарів під торговельною маркою «Xiaomoxuan» в своїх облікових записах соціальних мереж та в назві домену свого вебсайту.

Апелянт вважає, що заявлене позначення внаслідок його тривалого використання на території України набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта – Орди Світлани Олександрівни, яка є єдиним офіційним представником XIAOMOХUAN в Україні, що також зазначено на офіційному вебсайті апелянта (<http://xiaomoxuan.com.ua>).

На підтвердження своїх доводів щодо набуття заявленим позначенням відомості відносно особи апелянта – Орди Світлани Олександрівни та щодо тривалого використання заявленого позначення в якості доказів апелянтом надано такі документи: роздруківки з вебсайту апелянта з продукцією, маркованою заявленим позначенням; довідка про реєстрацію домену від ТОВ «Хостінг Україна»; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, отриманий апелянтом від Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 26.11.2020 та зареєструвати позначення «XIAOMOХUAN, зобр.» за заявкою № m 2020 00528 відносно усіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення «XIAOMOХUAN, зобр.» за заявкою № m 2020 00528 відносно частини товарів умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 2 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 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 було знайдено інформацію та надані відповідні посилання, які, на його думку, доводять, що частина товарів 03 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати», маркованих заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з тайванською компанією Xiaomoxuan, які насправді не відповідають дійсності. Єдиним офіційним представником компанії

XIAOMOXUAN в Україні є компанія Xiaomoxuan Ukraine, яка здійснює свою діяльність з використанням тотожного знака:

«Xiaomoxuan – это тайваньская компания, которая производит косметические продукты премиального сегмента, содержащие широкий комплекс натуральных компонентов, которые эффективно заботятся о волосяном покрове головы.

Широкую популярность получили шампунь для питания и восстановления поврежденных волос Xiaomoxuan Silky Smooth Shampoo, маска для волос Xiaomoxuan Silky Smooth и маска для волос Xiaomoxuan New Collagen, предназначенные, в первую очередь, для заботы о поврежденных локонах.

На отечественном рынке встречается достаточно много подделок продуктов компании Xiaomoxuan, которые не обладают требуемым качеством и не оказывают должного эффекта при применении, вызывая тем самым негативные отзывы в сторону производителя. Чтобы быть уверенными в приобретении подлинной продукции, нужно знать, что:

- на фирменной коробке присутствует голограмма;
- оригинальная продукция русифицирована, на коробке и пузырьке с продуктом содержится информация об условиях и сроке хранения, импортере, производителе, составе и пр.;
- на коробке и пузырьке обязательно должны быть штрих-код и QR-код;
- на нижней части коробки и на дне пузырька проставлен номер партии;
- оригинальные продукты закупаются только у официального представителя Xiaomoxuan».

<https://xiaomoxuan.com.ua/>;

<https://japan-shampoo.com.ua/page/xiaomoxuan-ukraina-mask-a-i-shampun-dlya-volos-kupit>;

<https://xiaomoxuan.com/>.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 25.08.2020 Вих. № 89845/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації знака відносно частини товарів і послуг та 16.09.2020 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № т 2020 00528 наведені у мотивованій відповіді заявника доводи проаналізовані експертизою та визнані недостатньо доцільними та обґрунтованими, оскільки не спростовують висновок експерта про те, що заявлене позначення для всіх товарів 03 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати», є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. В результаті експертом підготовлено висновок експертизи про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів.

Також, експерт зазначив, що 27.08.2020 на адресу Укрпатенту надійшов лист від Общества с ограниченной ответственностью «Мануфактура волос» (Російська Федерація), який містив в собі ознаки заперечення, але за подання заперечення не було сплачено відповідний збір. 23.09.2020 експертизою надіслано лист на адресу Общества, але відповідь на нього не одержано. Під час проведення пошуку експерт виявив, що компанією Общество с ограниченной ответственностью «Мануфактура волос» (Російська Федерація) поширено на територію України міжнародну реєстрацію № 1536082 від 29.04.2020 на торговельну марку «XIAOMOXUAN».

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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 і 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 апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-3864/2020 від 03.02.2021), копіях матеріалів заявки № т 2020 00528, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№ Вн-1262/2021, від 27.04.2021) та встановила наступне.



XIAOMOXUAN

Заявлене позначення « XIAOMOXUAN » представляє собою словесно-графічну композицію, в якій словесний елемент «XIAOMOXUAN» виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, над яким розміщений портрет юної дівчини в профіль в середині кола.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП.

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

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-ІХ 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.

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 ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

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 або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, або щодо виробника, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

З метою оцінки обставин використання заявленого позначення на відповідному ринку товарів/послуг необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах справи, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, а також відомості про інших осіб, які використовують торговельну марку на відповідному ринку товарів та/або послуг, та про обсяги такого використання.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, звернувшись до Інтернет ресурсів, посилань, які наведені у висновку експертизи, та інших доступних Інтернет джерел.

Колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт не є виробником товарів 03 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати». Апелянт реалізує на території України косметику та косметичні препарати марковані позначенням «XIAOMOXUAN, зобр.», що підтверджено роздруківками з вебсайту апелянта (<http://xiaomoxuan.com.ua>). При цьому, в описах продуктів на вебсайті апелянта, на пакуванні та етикетках цих товарів зазначено, що

виробником продукції фактично є компанія Аубо Косметик Лімітед, що знаходиться за адресою: 237, Тайвань, New Taipei City, Sanxia District).²³

З метою реалізації зазначеної продукції апелянтом одержано висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 12.2-18-3/26826 від 09.12.2019 щодо експертизи засобів для догляду за волоссям торговельної марки «ХІАОМОХUAN» серії Silky Smooth (Чайное дерево) шампунь для волосся та маска для волосся та № 12.2-18-3/8399 від 12.05.2021 щодо експертизи засобів для догляду за волоссям торговельної марки «ХІАОМОХUAN»: шампуні, маски, спреї-кондиціонери, скраби для шкіри голови.⁴⁵ Виробником продукції у висновку зазначено «Aubo Cosmetics Limited» («Аубо Косметик Лімітед»), 237, New Taipei City, Sanxia District, Taiwan.

У своєму запереченні апелянт стверджує, що він є єдиним офіційним представником ХІАОМОХUAN в Україні, ця інформація також наведена на вебсайті апелянта. Натомість апелянтом не надано відповідних доказів на підтвердження того, що офіційним представником компанії «Аубо Косметик Лімітед» в Україні є саме апелянт – Орда Світлана Олександрівна. Крім того, у матеріалах заперечення відсутня згода «Аубо Косметик Лімітед» на реєстрацію в Україні торговельної марки «ХІАОМОХUAN» на ім'я апелянта.

Щодо твердження апелянта у запереченні стосовно того, що позначення «ХІАОМОХUAN, зобр.» набуло значної розрізняльної здатності і відоме споживачу саме завдяки апелянту, колегія Апеляційної палати зауважує наступне.

Підставою для відмови в реєстрації позначення «ХІАОМОХUAN, зобр.» щодо частини товарів 03 класу МКТП, а саме товарів, що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати», є те, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а не відсутність розрізняльної здатності.

Стаття 1 Закону в редакції, що була чинною на дату подання заявки, визначає, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Згідно із статтею 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Отже, знаки для товарів і послуг призначені для розмежування товарів і послуг, розрізняльний характер торговельної марки розглядається по відношенню до товарів, а не по відношенню до особи. А тому, твердження апелянта щодо розрізняльної здатності заявленого позначення не являються належними доводами щодо

² <https://xiaomoxuan.com.ua/tproduct/350286385-871554617382-shampun-s-kollagenom>

³ <https://xiaomoxuan.com.ua/tproduct/350286385-123283585351-podarunkovii-nabr-dlya-volossya-xiaomoxu>

⁴ https://xiaomoxuan.com.ua/#about_cosmetics

⁵ <https://dpss.gov.ua/derzhzanepidnaglyad/administrativni-poslugi/reyestr-visnovkiv-derzhzanepidekspertizi>

відсутності підстав для відмови у реєстрації заявленого позначення для товарів, що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати».

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи, що для товарів 03 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати», заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення «ХІАОМОХUAN, зобр.» не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявлених товарів 03 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «нелікувальна косметика та нелікувальні косметичні препарати», оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 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, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Орді Світлані Олександрівні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 26.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «ХІАОМОХUAN, зобр.» відносно частини товарів за заявкою № m 2020 00528 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.

Головуюча колегії

Т.В. Терехова

Члени колегії

Н.Г. Бурмістрова

Н.В. Поліщук