

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
11.07.2019 № 1192

**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>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

13 червня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.04.2019 № Р/42-19 у складі головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Горбик Ю.А. розглянула заперечення Ковінька А.О. та Олійника Т.А. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КУПИ АЙФОН, зобр.» за заявкою № т 2017 05090.

Представники апелянтів – Шевченко І.А., Коновчук І.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/214-19 від 16.04.2019;  
копії матеріалів заявки № т 2017 05090.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.02.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КУПИ АЙФОН, зобр.» за заявкою № т 2017 05090 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг, які надає інша особа.

«iPhone» – (укр. айфон) – ряд смартфонів, розроблений компанією Apple. iPhone функціонує як камерофон, портативний медіа-плеєр, інтернет-клієнт (з

електронною поштою, веб-браузером та Wi-Fi), зокрема з можливостями відправки SMS та візуальної голосової пошти. Головною особливістю смартфона є сенсорний екран з технологією multi-touch, навколо якого побудований інтерфейс користувача з віртуальною клавіатурою замість фізичної.

iPhone вперше анонсувала компанія Apple 09 січня 2007р. і продажі в США стартували 29.06.2007р. В Україні перші iPhone з'явилися в середині 2008р.

27 липня 2016 року компанія Apple заявила про продаж 1 млрд мобільних телефонів iPhone різних версій.

Apple Inc. (колишня Apple Computer, Inc.) – американська технологічна компанія, заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Калінічем Валентином 1 квітня 1976р. з офісом у Купертіно (Каліфорнія), яка проектує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси.

Apple – це найбільша у світі компанія в області інформаційних технологій за виручкою, найбільша у світі технологічна компанія за обсягом активів і третій найбільший у світі виробник мобільних телефонів. Apple розробляє, виробляє, рекламує та розповсюджує мобільні пристрої комунікації, медіа пристрої, персональні комп'ютери, а також програмне забезпечення, аксесуари. Товари і послуги Apple включають мобільні пристрої iPhone, планшети iPad, комп'ютери Mac, розумні годинники Apple Watch, пристрої Apple TV, а також широке портфоліо програмного забезпечення для потреб споживачів та професіоналів.

Apple продає свої товари і послуги через свій онлайн магазин [www.apple.com](http://www.apple.com), свої магазини роздрібної торгівлі Apple Store, а також через мобільних операторів, авторизованих реселерів та партнерів. Apple досить сильно представлена в сегменті роздрібної торгівлі. Щоб забезпечити високу якість досвіду покупки своїх продуктів, компанія Apple продовжує створювати та покращувати свої можливості розповсюдження товарів, збільшуючи кількість власних магазинів роздрібної торгівлі у всьому світі, а також розширюючи мережу авторизованих дистриб'юторів і реселерів».

«Використання заявниками зображувального елемента у вигляді яблука разом зі словесним елементом АЙФОН (IPHONE кирилицею) свідчить про намір заявників апелювати до відомих знаків компанії Apple, а саме знаків Apple та IPHONE, їх репутації та популярності».

Послуги, які надаються з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з компанією Apple Inc. (Еппл. Інк.), які насправді не відповідають дійсності.

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з зображувальними знаками (міжнародна реєстрація № 871151 від 16.03.2005 та міжнародна реєстрація № 946932 від 01.10.2007), словесним знаком «IPHONE» (міжнародна реєстрація № 1071173 від 15.02.2011), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Еппл. Інк (Apple Inc.), щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2, 3).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (пункт 4.3.1.9).

Мотивоване заперечення від 12.07.2018 щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

Апелянти – Ковінько А.О. та Олійник Т.А. заперечують проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КУПИ АЙФОН, зобр.» за заявкою № т 2017 05090 з мотиву його необґрунтованості з огляду на таке.

Апелянти погоджуються з тим, що послуги, які вони надають з використанням заявленого позначення, дійсно можуть породжувати у свідомості споживачів, асоціації, пов'язані з компанією Apple Inc. (Епл. Інк), але ці асоціації відповідають дійсності для обмеженого переліку послуг, а саме: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю б/в айфонів; демонстрування б/в айфонів; представлення б/в айфонів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування б/в айфонів; сприяння продажам для інших щодо б/в айфонів; розмішування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо б/в айфонів, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти їх з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет; розмішування в одному місці, на користь іншим особам, б/в айфонів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих мережах».

Апелянтам з 2017 року належать два комісійні магазини «КУПИ АЙФОН», які розташовані у містах Вінниця та Луцьк. Магазини спеціалізуються на продажу смартфонів компанії Apple Inc., що були у вжитку, та аксесуарів до них, при цьому телефони можна купувати як в магазинах, так і на соціальних сторінках мережі Інтернет. Рекламування цих магазинів здійснюється на різноманітних веб-сайтах, завдяки чому магазини апелянта стали відомими в Україні.

На думку апелянтів, оскільки їх діяльність дійсно пов'язана з продажем (реалізацією) смартфонів компанії Apple Inc., що були у вжитку, введення в оману споживачів не відбувається.

Завдяки дворічній діяльності та активній рекламі магазинів у соціальних мережах, їх знають не тільки локально у Вінниці та Луцьку, а й на всій території України.

Ураховуючи зазначене, апелянти наголошують на застосуванні положення пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Щодо схожості заявленого позначення з протиставленими знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Apple Inc. (Епл. Інк), апелянти

зазначають, що за результатами порівняльного аналізу заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками за міжнародними реєстраціями № 871151, № 946932, № 1071173, оскільки не асоціюється з ними в цілому.

Ураховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення від 15.02.2019 та зареєструвати заявлене позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.» за заявкою № m 2017 05090 відносно скороченого переліку послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

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

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), колегія Апеляційної палати перевірила позначення за заявкою № m 2017 05090 щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 2 та 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (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.



Заявлене комбіноване позначення «КУПИ АЙФОН», складається із двох словесних («КУПИ» та «АЙФОН») і одного зображувального елементів. Словесні елементи виконані оригінальним шрифтом заголовними літерами кирилиці та розташовані у два рядки. Над словесною частиною знаходиться графічний елемент у вигляді стилізованого зображення (контура) верхньої частини яблука.



Протиставлені зображувальні знаки за міжнародними реєстраціями № 871151 та № 946932, представляють собою стилізоване зображення яблука без його частини, ніби надкушеного з правої сторони.

Протиставлений словесний знак «IPHONE» за міжнародною реєстрацією № 1071173 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Всі протиставлені знаки належать компанії Епл. Інк. (Apple Inc.).

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі 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 у цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.



Слово «АЙФОН», яке входить до складу заявленого позначення транскрипцією літерами кириличної абетки слова «IPHONE» [ˈaɪ fəʊn].

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.» та протиставленого знака «IPHONE» за міжнародною реєстрацією № 1071173 обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента АЙФОН (IPHONE).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.» та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 871151, № 946932 схожі зображувальним елементом.

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

«КУПИ» - дієслово, що спонукає до дієвості і походить від дієслова купити.

Купити див. купувати.

Купувати, 1. Придбати за гроші.<sup>1</sup>

iPhone ['ai, fəʊn] сущ.; информ. айфон (смартфон компанії Apple Inc.).<sup>2</sup>

iPhone (укр. айфóн) – ряд смартфонів, розроблений компанією Apple і випущений 2007 року. iPhone функціонує як камерофон, портативний медіа-плеєр, інтернет-клієнт (з електронною поштою, веб-браузером та Wi-Fi), зокрема з можливостями відправки SMS та візуальної голосової пошти.<sup>3</sup>

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають схожі смислові значення. Крім того, використання у складі заявленого позначення словесного елемента «АЙФОН» (IPHONE) разом із зображувальним елементом у вигляді контуру верхньої частини яблука створює асоціацію із знаком для товарів і послуг Apple (зобр.), що належить компанії Apple Inc.

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 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.

Позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.» подане на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП. В своєму запереченні апелянти змінили вимоги, а саме скоротили перелік послуг 35 класу МКТП до таких: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю б/в айфонів; демонстрування б/в айфонів; представлення б/в айфонів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування б/в айфонів; сприяння продажам для інших щодо б/в айфонів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо б/в айфонів, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти їх з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам б/в айфонів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих мережах».

Проаналізувавши перелік послуг, колегія Апеляційної палати звертає увагу на наступне.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Товар (англ. good) — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані

<sup>1</sup> Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. — 1728 с


<sup>2</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/iphone>

<sup>3</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/IPhone>

суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення<sup>4</sup>.

У зв'язку з цим, слово «айфон» не може використовуватись в переліках товарів і послуг для реєстрації знаків, оскільки є не видовою назвою товару, а є зареєстрованим знаком для товарів і послуг («IPHONE» за міжнародною реєстрацією № 1071173), що належить компанії Apple Inc. і використовується нею з метою вирізнення своїх товарів та послуг з-поміж таких самих та однорідних товарів і послуг інших виробників.

Протиставленому знаку  за міжнародною реєстрацією № 871151 надано правову охорону в Україні відносно послуг 35 та 39 класів МКТП.

Протиставленому знаку  за міжнародною реєстрацією № 946932 надано правову охорону в Україні відносно послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Протиставленому знаку «IPHONE» за міжнародною реєстрацією № 1071173 надано правову охорону в Україні відносно послуг 35, 38 класів МКТП.

Проаналізувавши переліки послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є однорідними (спорідненими), враховуючи належність їх до одного і того ж роду і виду, спільні загальні та суттєві ознаки дії, характер та призначення послуг, коло споживачів тощо. І така спорідненість послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо осіб, які надають послуги.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2017 05090 та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 871151, № 946932, № 1071173 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що 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

<sup>4</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80>

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.

«Омана, *и, жін.* – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний».<sup>5</sup>

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом 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 «КУПИ АЙФОН, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг, які надає компанія Apple Inc., при його використанні для заявлених послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет та зазначає наступне.

Пошуковий запит за словом «Айфон» у мережі Інтернет надає перелік посилань із інформацією щодо товару «смартфон Apple iPhone».

«iPhone (укр. айфóн) — ряд смартфонів, розроблений компанією Apple і випущений 2007 року. iPhone функціонує як камерофон, портативний медіа-плеєр, інтернет-клієнт (з електронною поштою, веб-браузером та Wi-Fi), зокрема з можливостями відправки SMS та візуальної голосової пошти. Головною особливістю смартфона є сенсорний екран з технологією multi-touch, навколо якого побудований інтерфейс користувача з віртуальною клавіатурою замість фізичної. Сторонні програми можна завантажити з App Store, запущеного 2008 року.

У США iPhone вперше з'явився у продаж 29 червня 2007 року.

27 липня 2016 року компанія Apple заявила про продаж 1 млрд мобільних телефонів iPhone різних версій.

Всього за весь час створено 21 модель iPhone: iPhone (2007–2008); iPhone 3G (2008–2010); iPhone 3GS (2009–2012); iPhone 4 (2010–2013); iPhone 4S (2011–2014); iPhone 5 (2012–2013); iPhone 5C (2013–2015); iPhone 5S (2013–2016); iPhone 6 (2014–2016); iPhone 6 Plus (2014–2016); iPhone 6S (2015–сьогодення); iPhone 6S Plus (2015–сьогодення); iPhone SE (2016–сьогодення); iPhone 7 (2016–сьогодення); iPhone 7 Plus (2016–сьогодення); iPhone 8 (2017-

<sup>5</sup> <http://ukrlit.org/slovnky>



сьогодення); iPhone 8 Plus (2017-сьогодення); iPhone X (2017-сьогодення); iPhone XR (сьогодення); iPhone Xs (сьогодення); iPhone Xs Max (сьогодення).

Випробувальний центр Українського державного центру радіочастот вперше провів сертифікаційні випробування радіотелефону систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки iPhone 3G, моделі A1241 виробництва компанії Apple Inc. (США). За заявою Центру радіочастот, вони видали сертифікат відповідності № UA1.155.0190038-08 від 19 грудня 2008 року».<sup>6</sup>

«Apple Inc. (колишня Apple Computer, Inc.) — американська технологічна компанія з офісом у Купертіно (Каліфорнія), яка проектує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевершила 1 трлн доларів США. Це сталося під час торгів акціями компанії 2 серпня 2018 року.

Apple розробляє, виробляє, рекламує та розповсюджує мобільні пристрої комунікації, медіа пристрої, персональні комп'ютери, а також програмне забезпечення, аксесуари. Товари і послуги Apple включають мобільні пристрої iPhone, планшети iPad, комп'ютери Mac, розумні годинники Apple Watch, пристрої Apple TV, а також широке портфоліо програмного забезпечення для потреб споживачів та професіоналів».<sup>7</sup>

Компанія Apple Inc. регулярно представляє на своєму корпоративному вебсайті [www.apple.com](http://www.apple.com) пресрелізи, звіти та іншу інформацію про фінансові результати для громадськості та інвесторів. Ці дані використовуються під час підготовки оглядів ринку, а також публікацій для спеціалізованих друкованих засобів масової інформації та інтернет-видань.

«Американська компанія Apple продала понад 1,2 мільярда iPhone за 10 років з моменту початку випуску гаджетів у 2007 році. Генеральний директор Apple Тім Кук зазначив, що лише в липні 2016 року кількість проданих iPhone переступила позначку в 1 мільярд. А за 2017-й рік компанія змогла реалізувати 200 мільйонів пристроїв».<sup>8</sup>

«Виручка Apple в 2018 році становить \$265,6 млрд. Величезну частину свого доходу 62,8% компанія генерує від iPhone. Сегмент різноманітних послуг компанії Apple, таких як Apple Store, Apple Pay iTunes тощо складає 14% ».<sup>9</sup>

«У 2019 році американський фінансово-економічний журнал Forbes склав щорічний рейтинг найдорожчих брендів світу. Компанія Apple Inc. очолює його дев'ятий раз підряд із вартістю \$205,5 млрд».<sup>10</sup>

Як вбачається з джерел, з моменту запуску в 2007 році і до 2017 року понад 1,2 мільярдів пристроїв iPhone було продано по всьому світі, а чистий обсяг продажів склав 798 мільярдів доларів США. Очевидно, що саме товар під торговельною маркою iPhone, доля якого в обсягу продажів складає близько

<sup>6</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/IPhone#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96>

<sup>7</sup> [https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple\\_Inc.](https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.)

<sup>8</sup> <https://ua.korrespondent.net/lifestyle/gadgets/3874110-Apple-prodala-ponad-12-miliarda-iPhone>

<sup>9</sup> <https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/3/646667/>

<sup>10</sup> <https://www.forbes.ru/rejtingi/376535-samye-dorogie-brendy-mira-2019-goda-po-versii-forbes>

60%, зробив свого виробника Apple Inc. однією з найбільш фінансово успішних компаній світу.

На задній панелі кожного пристрою, починаючи з першої моделі, розміщується знак «IPHONE». Аналогічно маркується і вся супровідна та рекламна документація.

Apple Inc. продає свої товари і послуги, зокрема, через свій онлайн-магазин на корпоративному вебсайті [www.apple.com](http://www.apple.com). Мобільні пристрої під знаком «IPHONE» представлені на зазначеному вебсайті в окремому розділі під назвою «iPhone» (<https://www.apple.com/iphone/>). Там розміщені зображення, описи та технічні характеристики різних моделей, а також відповідні аксесуари до них. Споживачу пропонується можливість купити смартфон iPhone за програмою «Apple Trade In», а саме здати свій старий смартфон в обмін на знижку при купівлі нового пристрою.

Також продаж мобільних пристроїв iPhone здійснюється через магазини роздрібної торгівлі Apple Retail Store, а також через авторизованих реселерів, мобільних операторів та партнерів, перелік яких з можливістю пошуку їх місцезнаходження за країною або містом розміщено на вебсайті Apple Inc. за адресою <https://locate.apple.com/europe/en/>.

Згідно з цими даними авторизованими роздрібними партнерами компанії Apple Inc. з продажу iPhone в Україні є «Фокстрот», «Алло», «Ельдорадо», «Brain», «Комфі», «Цитрус», «Мою», «Lifecell», «Е-Тор», «iLand», «Київстар» тощо, серед яких найбільші в Україні за кількістю магазинів та обсягами продажів електроніки роздрібні мережі та мобільні оператори.

Також продукція компанії Apple Inc. і, зокрема смартфони iPhone, пропонується у фірмових роздрібних магазинах «Apple Shop». Магазины «Apple Shop» – це оформлені у фірмовому стилі компанії Apple Inc. торгові зони з продукцією, які розміщені в торгових центрах та ключових магазинах роздрібних партнерів компанії у всьому світі та відповідають певним стандартам щодо оснащення та обслуговування. В таких магазинах працюють співробітники, які попередньо пройшли спеціальне навчання від компанії Apple Inc., забезпечується вільний доступ до продуктів, детальні описи кожного з них, найповніший асортимент оригінальної техніки і аксесуарів Apple, а також пропонується широкий спектр додаткових сервісів і послуг. Магазины «Apple Shop» також працюють в Україні.<sup>11</sup>

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що за більше ніж 10 років своєї присутності на ринку України смартфони iPhone компанії Apple Inc. набули широкої популярності серед українських споживачів та репутацію надійного та ефективного мобільного пристрою, який забезпечується з боку виробника широким спектром мобільних додатків та різноманітних супутніх послуг для задоволення потреб користувачів.

Як зазначають апелянти, під заявленим позначенням «КУПИ АЙФОН, зобр.» надаються послуги щодо роздрібного продажу смартфонів iPhone

---

<sup>11</sup> [http://www.asbis.ua/news/press/Apple\\_Shop](http://www.asbis.ua/news/press/Apple_Shop); <https://tech.liga.net/gadgets/novosti/v-kieve-otkroetsya-apple-shop-na-kreschatike>; <https://locate.apple.com/ua/en/sales/?pt=3&lat=50.4501&lon=30.5234&address=Kiev>

компанії Apple Inc., які були у вжитку, та аксесуари до них. Товари можна купити як безпосередньо в двох комісійних магазинах, які відкрились в 2017 році та розташовані у містах Вінниця та Луцьк, так і замовити на соціальних сторінках в мережі Інтернет.

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності «обозначение является дистинктивным для товаров, на которых оно должно применяться, когда это обозначение признано в качестве идентификатора товаров из конкретного коммерческого источника либо способно быть признано таковым лицами, которым оно адресовано» (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом «In Юре», 1999).

Згідно з пунктом 9.165 цього ж джерела «товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров».

Отже, та обставина, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати, та зареєстровані відносно споріднених послуг, безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження послуг, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені послуги, які фактично надаються різними особами, походять від однієї особи.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання та відомості на ринку України знак «iPhone» набув високої розрізняльної здатності (дистинктивності) ідентифікувати товари і послуги саме компанії Apple Inc.

У зв'язку з цим, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує заявлене позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.», може призвести до сприйняття споживачем цих послуг в якості розширення асортименту послуг вже відомої йому компанії, що не відповідає дійсності.

При використанні щодо скороченого переліку послуг 35 класу МКТП заявлене позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.» ймовірно викликатиме у споживача помилкове враження стосовно джерела походження послуг, тобто може ввести в оману щодо надання їх іншою особою, а саме компанією Apple Inc., яка пропонує споріднені послуги. Отже, на заявлене позначення поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Стосовно тверджень апелянта про те, що «в базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» наявні знаки, зареєстровані в 35 класі, які містять в своєму складі слово «APPLE» (тобто частину компанії APPLE Inc.), колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 8 Розділу 5 Регламенту колегія оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому,

всєбічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати наперед установленої сили.

Згідно з пунктом 2 розділу 2 глави V Регламенту під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні колегія Апеляційної палати перевіряє обґрунтованість рішення Мінекономрозвитку щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах підстав та вимог, викладених у запереченні чи змінених під час його розгляду.

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

У запереченні апелянти стверджували, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок активного використання в рекламі та під час пропонування товару для продажу, та надали відповідні докази. Проаналізувавши надані матеріали, колегія Апеляційної палати зазначає.

Абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил встановлено, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, урахуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. Оскільки встановлено, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу (пункт Г) пункту 4.3.1.3 Правил), зазначені відомості не враховувались колегією Апеляційної палати в якості доказів на користь реєстрації знака.

12.07.2018 до закладу експертизи надійшло мотивоване заперечення компанії Apple Inc. (Епл Інк.), проти заявки № т 2017 05090 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, результати розгляду якого враховані колегією Апеляційної палати під час прийняття рішення.

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

Заявлене позначення «КУПИ АЙФОН, зобр.» за заявкою № т 2017 05090 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону. Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Ковіньку А.О. та Олійнику Т.А. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 15.02.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КУПИ АЙФОН, зобр.» за заявкою № т 2017 05090 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

Т. В. Терехова

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

Ю. А. Горбик