

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
25.09.2019 № 69

**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**

14 серпня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.01.2019 № Р/11-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Василенко М.О., Теньової О.О. розглянула заперечення Xiaomi Singapore Pte. Ltd. (Сяомі Сінгапур Пте. Лтд.) (SG) проти рішення від 03.08.2018 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1331842 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – патентний повірений Мамуня О.С.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення вх. № ВКО/456-18 від 11.10.2018;

копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1331842;

пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/ 554-18 від 05.12.2018;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/78-19 від 05.02.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 03.08.2018 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1331842 відносно частини товарів і послуг

прийнято на підставі того, що для всіх заявлених послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати із зображувальним знаком за свідоцтвом № 220791, раніше зареєстрованим на ім'я Ширкова О.Л. (UA) та Конкорд Трейд Інк. (US), щодо споріднених послуг.

Пункт 3 статті 6 закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – Xiaomi Singapore Pte. Ltd. (Сяомі Сінгапур Пте. Лтд.) (SG) не погоджується з рішенням про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1331842 відносно частини товарів і послуг і вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Компанія апелянта входить до складу корпорації Сяомі (Xiaomi) та є афілійованою особою компанії Сяомі Інк (Xiaomi Inc.), яка заснована в Китаї у 2010 році.

В 2014 році компанія апелянта вийшла на третє місце в світі з продажу смартфонів.

Інформація про компанію міститься в багатьох виданнях, які мають значну репутацію в Україні, зокрема Forbes, ТСН, ВВС Україна, Інтерфакс-Україна.

Також, інформація щодо діяльності компанії апелянта висвітлювалась з 2014 року: на веб-сайтах ІТС.UA – провідного українського Інтернет-видання про інформаційні технології, місячна аудиторія якого складає понад 2,3 млн. користувачів; АІН.UA, з місячною аудиторією понад 800 тис. користувачів; finance.ua – суспільно-політичного інформаційного видання.

На думку апелянта, вищезазначене свідчить про добру обізнаність українських споживачів про компанію Xiaomi Singapore Pte. Ltd. (Сяомі Сінгапур Пте. Лтд.) (SG), її товари та послуги, задовго до дати подання заявки на протиставлений знак за свідоцтвом № 220791 (16.09.2015).

Продукція, маркована заявленим знаком, широко використовується в Україні, зокрема через мережу магазинів електротехніки “Алло”, Фокстрот, COMFY, Rozetka.

Продукція, яку використовує апелянт під заявленим знаком дуже різноманітна, а саме: смартфони, гарнітури, аудіоколонки, портативні батареї та миші, розумні браслети, камери, очисники повітря, тощо.

Апелянт є виробником зазначеної продукції та також надає послуги з їх ремонту і обслуговування, що вимагається законодавством багатьох країн. У зв'язку з цим, заявлені послуги 37 класу МКТП є тісно пов'язаними із товарами, які виробляє компанія апелянта.

Крім цього, ні компанія апелянта, ні жодна із афілійованих осіб не надавала власникам протиставленого знака або юридичним особам, засновниками яких в Україні вони є, згоду на реєстрацію та використання знаків, які належать компанії


на території України та не призначала співвласників протиставленого знака офіційним постачальником/дистриб'ютором товарів компанії.

Апелянт отримав правову охорону на заявлений знак за міжнародною реєстрацією №1331842 для послуг 37 класу МКТП у 69 країнах світу та має ряд національних та зарубіжних реєстрацій знака, що є тотожним із заявленим знаком.

Отже, на думку апелянта, заявлений знак внаслідок тривалого використання та просування на ринку України набув розрізняльної здатності та репутацію, завдяки чому товари, марковані заявленим знаком та пов'язані з ними послуги, асоціюються споживачами саме з особою апелянта та з його афілійованими особами, тому не може ввести в оману споживача щодо особи, яка дійсно надає відповідні послуги.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 03.08.2018 та надати правову охорону зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1331842 відносно усього переліку заявлених товарів і послуг, включаючи послуги 37 класу МКТП.

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

Заявлений зображувальний знак  за міжнародною реєстрацією № 1331842 складається з графічних елементів, що утворюють дві літери, латинського алфавіту – “MI”. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 07, 11 та послуг 37 класів МКТП.

Протиставлений зображувальний знак  за свідоцтвом № 220791 складається з графічних елементів, один з яких утворює дві літери, латинського алфавіту – “MI”, інший – квадрат червоного кольору на тлі, якого зображені літери “MI” білого кольору. Знак зареєстровано відносно послуг 37 класу МКТП: ремонтування; послуги з встановлювання устаткування; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування телефонів; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; інформування щодо ремонтування; клепання; проведення з метою ремонту діагностики пристроїв мобільного зв'язку та пов'язаного з ним устаткування; сервісне обслуговування і ремонтування мобільних телефонів, комп'ютерної та офісної техніки.

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 іншими знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в

Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.7 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).

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.7 Правил зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак є схожим з протиставленими настільки, що їх можна сплутати.

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 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.

Проаналізувавши перелік послуг 37 класу МКТП заявленого та протиставленого знаків, колегія Апеляційної палати врахувала призначення послуг, їх вид, умови та канали збуту, коло споживачів та дійшла висновку, що ці послуги є однорідними, оскільки ураховуючи їх схожість при використанні заявленого знака на ринку для заявлених послуг 37 класу МКТП існує небезпека виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

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

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 Xiaomi Singapore Pte. Ltd. (Сяомі Сінгапур Пте. Лтд.) (SG) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 03.08.2018 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1331842 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

М. О. Василенко

О. О. Теньова