

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.07.2020 № 1367

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

12 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 05.12.2019 № Р/123-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Горбик Ю.А., Добриніної Г.П., розглянула заперечення МУМУСО (ШАНХАЙ) КО., ЛТД (MUMUSO (SHANGHAI) CO., LTD) (CN) проти рішення від 10.12.2018 про надання правової охорони знаку «MUMUSO» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1396720.

Представник апелянта – відсутній.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/637-19 від 29.11.2019;
копії матеріалів міжнародної реєстрації №1396720;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/660-19 від 16.12.2019;
додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № ВКО/673-19 від 18.12.2019, вх. № ВКО/689-19 від 28.12.2019, вх. № ВКО/136-20 від 17.03.2020, вх. № ВКО/157-20 від 23.03.2020.

Аргументація сторін

Рішення від 10.12.2018 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «MUMUSO» за міжнародною реєстрацією № 1396720 відносно частини заявлених товарів 03, 09, 16, 18, 21, 25, 28 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених послуг 35 класу МКТП, знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «MUMUSO» за заявкою № m 2017 12395 раніше поданим на реєстрацію в Україні на ім'я Гуандун Саймань Інвестмент Ко., Лтд. (CN), щодо таких самих або споріднених послуг.

Підстава: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – МУМУСО (ШАНХАЙ) КО., ЛТД (MUMUSO (SHANGHAI) CO., LTD) (далі – компанія МУМУСО) заперечує проти рішення про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «MUMUSO» відносно частини заявлених товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1396720 та надає наступні доводи на користь надання правової охорони знаку відносно послуг 35 класу МКТП.

Апелянт, компанія МУМУСО – це глобальна мережа концептуальних лайф-стайл магазинів, що була заснована в Азії в 2014 році. На сьогоднішній день мережа налічує понад 500 магазинів в таких країнах, як: Корея, Китай, В'єтнам, Філіпіни, Сінгапур, Австралія, Таїланд, Туреччина, ОАЕ, Індонезія, Росія. У мережі магазинів MUMUSO представлені дизайнерські новинки в наступних товарних категоріях: краса, мода, електроніка, затишок, іграшки, текстиль. Мережа Інтернет містить велику кількість рекламних матеріалів про бренд MUMUSO та про компанію МУМУСО, що свідчить про популярність такої продукції.

Апелянт наголошує, що маркетингове просування товарів, маркованих знаками для товарів і послуг апелянта, здійснюється по всьому світу, в тому числі на території України, на наступних Інтернет ресурсах: офіційний сайт www.mumuso.com, соціальні мережі Facebook, Instagram і Twitter, міжнародно-торгові та українські онлайн-манданчики: Ebay і Amazon, shafa.ua, taobao.ua, besplatka.ua.

Заявлене позначення є частиною фірмового найменування компанії МУМУСО, що з 2014 року зареєстрована у таких країнах світу як: Корея, Китай, Індія, В'єтнам, Малайзія, Колумбія, Сінгапур, Ливан, ОАЕ, Сербія, Туреччина, Росія та в країнах Європейського Союзу.

Власник протиставленого знака за заявкою № m 2017 12395 компанія Гуандун Саймань Інвестмент Ко., Лтд. (CN), є мережею магазинів японських товарів, що також виробляє продукцію для краси та дому, і, відповідно, є конкурентом апелянта на ринку.

На думку апелянта позначення за заявкою № т 2017 12395 не може розглядатись як перешкода в наданні правової охорони заявленому позначенню щодо послуг 35 класу МКТП у зв'язку з тим, що дії заявника за протиставленим позначенням є проявом недобросовісної конкуренції.

Так, з метою захисту своїх прав інтелектуальної власності, компанію МУМУСО були подані заперечення проти реєстрації позначення «MUMUSO» на ім'я компанії Гуандун Саймань Інвестмент Ко., Лтд. у таких країнах як Індія, Колумбія, Індонезія та Росія. На підставі поданих заперечень позначенню «MUMUSO» було відмовлено в реєстрації в Індії, Колумбії та Росії.

В Україні, за заявкою № т 2017 12395 закладом експертизи було направлено заявнику (Гуандун Саймань Інвестмент Ко., Лтд.) повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака відносно усього переліку товарів і послуг. Станом на 28 листопада 2019 року відповіді на попередній висновок експертизи щодо можливої відмови або клопотання про продовження/поновлення строку для надання такої відповіді заявником подано не було.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 10.12.2018 та надати правову охорону в Україні знаку для товарів і послуг «MUMUSO» за міжнародною реєстрацією № 1396720 відносно усього заявленого переліку товарів 03, 09, 16, 18, 21, 25, 28 та послуг 35 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.

MUMUSO

Знак «
» за міжнародною реєстрацією № 1396720 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці, без зазначення кольору. Знаку надано правову охорону для товарів 03, 09, 16, 18, 21, 25, 28 та відмовлено в наданні правової охорони відносно послуг 35 класу МКТП, а саме: «демонстрація меблів, надання консультацій у сфері управління бізнесом та маркетингу, планування та проведення ярмарків, виставок та презентацій для комерційних чи рекламних цілей, інформування щодо підприємницької діяльності та консультаційні послуги з бухгалтерського обліку, секретарські та канцелярські служби, демонстрування товару, вивчення ринку, просування спортивних змагань та заходів, комплексні онлайн послуги торгових центрів, рекламні та комерційно інформаційні послуги, що надаються через Інтернет, забезпечення рекламного простору в періодичних виданнях, газетах та журналах, партнерський маркетинг, роздрібні послуги, що надаються магазинами зручності, бухгалтерський облік».

Протиставлений знак «**MUMUSO**» за заявкою № т 2017 12395 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці, без

зазначення кольору. Знак зареєстровано відносно товарів 35 класу МКТП: «послуги імпортно-експортних агенств, сприяння продажам для інших, послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовлення послуг для інших підприємств), маркетинг, надання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, комерційне керування ліцензування товарів і послуг для інших, консультування з керування підприємницькою діяльністю, узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін, представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, прокат торговельних автоматів».

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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.

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 – 4.3.2.6 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).

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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та 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 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «tutusо».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні знаки схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту, графічним написанням (відтворенням), а відрізняються наявністю у заявленому позначенні елементу «^{KR}», розташованого в середині літери «O».

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Для визначення семантики порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Визначення слова «mumuso», що є спільним для обох порівнюваних позначень, відсутнє у словниках. Такі позначення є фантазійними і не мають смислового значення, що підсилює їх семантичну схожість.

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.

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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік заявлених послуг 35 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1396720 та протиставленого знака за заявкою № m 2017 12395, колегія Апеляційної палати дійшла висновку що вони є однорідними.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1396720 схожий з протиставленим знаком за заявкою № m 2017 12395 до ступеня змішування.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1396720 відносно послуг 35 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті б*quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака та містяться в доданих до заперечення матеріалах.

Так, на підтвердження факту тривалого використання заявленого позначення на території України апелянтом надано:

- інформаційні матеріали щодо бренду «MUMUSO» та компанії апелянта;
- скріншоти популярних рекламних роликів із відповідними посиланнями на ресурс «Youtube», а також копії рекламних публікацій;
- таблиця зареєстрованих знаків апелянта в різних країнах світу;

- витяг з реєстру знаків Російської Федерація щодо відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «MUMUSO» за заявкою № 2017722623 на ім'я компанії Гуандун Саймань Інвестмент Ко., Лтд.;
- копію заперечення апелянта проти реєстрації протиставленого позначення за заявкою № м 2017 12395;
- копія повідомлення закладу експертизи про можливу відмову в реєстрації протиставленого позначення за заявкою № м 2017 12395.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала зазначені документи та встановила, що компанія МУМУСО (ШАНХАЙ) КО., ЛТД (MUMUSO (SHANGHAI) CO., LTD) заснована в Азії в 2014 році, а заявлене позначення є дистинктивною частиною фірмового найменування компанії.

Розповсюдження товарів, маркованих заявленим позначенням здійснюється з 2014 року по всьому світу, в тому числі на території України, шляхом розміщення в мережі Інтернет: офіційний сайт www.mumuso.com, соціальні мережі Facebook, Instagram і Twitter, міжнародно-торгові та українські онлайн-манданчики: Ebay і Amazon, shafa.ua, taobao.ua, besplatka.ua.

Крім того, колегією Апеляційної палати було встановлено наступне.

В ході проведення експертизи протиставленого позначення за заявкою № м 2017 12395 апелянтом було подано заперечення проти реєстрації знака для товарів і послуг «MUMUSO» на ім'я компанії Гуандун Саймань Інвестмент Ко., Лтд.

За результатами кваліфікаційної експертизи протиставленого позначення за заявкою № м 2017 12395 з урахуванням заперечення апелянта, 06.12.2019 Мінекономрозвитку було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «MUMUSO» для всіх заявлених послуг 35 класу МКТП на підставі того, що воно є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Отже, враховуючи факт остаточної відмови в реєстрації протиставленого позначення за заявкою № м 2017 12395 для всіх заявлених послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1396720 може бути надана правова охорона відносно всіх заявлених послуг 35 класу МКТП.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення МУМУСО (ШАНХАЙ) КО., ЛТД (MUMUSO (SHANGHAI) CO., LTD) (CN) задовольнити.
2. Рішення від 10.12.2018 про надання правової охорони знаку «MUMUSO» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1396720 скасувати.
3. Надати правову охорону на території України знаку «MUMUSO» за міжнародною реєстрацією № 1396720 відносно всіх заявлених товарів 03, 09, 16, 18, 21, 25, 28 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Ю. А. Горбик

Г. П. Добриніна