

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

## Р І Ш Е Н Н Я

28 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 31.10.2016 № 109 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Терехової Т.В., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Мандрика Андрія Юрійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 15.08.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Шаповалов Р.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 16628 від 27.10.2016;
  - матеріали заявки № т 2015 24284;
  - додаткові матеріали до заперечення вх. № 3076 від 23.02.2017;
- вх. № 5867 від 03.04.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284 відносно частини товарів і послуг, оскільки заявлене словесне позначення для частини товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «магнітні носії інформації; маршрутизатори (роутери); оптичні носії інформації; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; пристрої для оброблення інформації; програмний статок комп'ютерів записаний; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); зчитувачі (обладдя для оброблення інформації); комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); флеш-накопичувачі USB», споріднених до них заявлених послуг 38 класу МКТП (що надаються з їх використанням) та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з

введенням згаданих товарів в цивільний оборот, є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншому виробнику).

«MYSPOT» – это «компактный гаджет, который выпустила американская фирма Kanex, с помощью которого можно обеспечить удобный доступ в интернет для смартфонов и планшетов. Устройство поддерживает до шести подключений одновременно и позволяет распределять доступ для каждого по IP и паролю».

Изготовлено «специально для людей, которые много ездят и постоянно останавливаются в гостиницах. «MYSPOT» позволяет буквально за несколько секунд поднять собственную Wi-Fi сеть, подключив к ней все нужные устройства.

В устройстве есть USB разъем, через него подается питание устройства и Ethernet порт, в который вставляем сетевой кабель от компьютера. «MYSPOT» сделан в виде небольшой коробочки, которую удобно носить даже в кармане куртки, кошельке, рюкзаке. Достаточно подключить «MYSPOT» к компьютеру как все начнет работать автоматически, поддерживая одновременное подключение до шести устройств, включая смартфоны и планшетики».

Вищезазначені товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з згаданим виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р. II. ст.6, п.2,

<https://www.google.com.ua/фирма+Kanex>

[www.kanex.com/myspot](http://www.kanex.com/myspot)

<http://24gadget.ru/tags/Kanex/>

[vprice.com.ua](http://vprice.com.ua) > Сети, интернет, связь > Оборудование wi-fi и bluetooth

<http://garbuz.elbuz.com/117645-kanex-myspot>.

Апелянт – Мандрик Андрій Юрійович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284.

Апелянт проаналізував положення нормативно-правових актів України з інтелектуальної власності та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284:

- на офіційному веб-сайті компанії Kanex не має посилань на продукцію, марковану позначенням «MYSPOT». Однак, за умови ручного введення слова myspot в адресну строку браузера, браузер відображає Інтернет сторінку з приладом, який описується поряд з іншим й словом myspot. Проте, вбачається, що позначення є описовим елементом для виробу фірми Kanex, оскільки ним не маркується продукція фірми Kanex, а отже позначення «MYSPOT» не асоціюється з виробником приладу;

- відсутність ідентичних чи схожих зареєстрованих знаків, що мали б в своєму складі слово myspot, на ім'я компанії Kanex в Україні, в Сполучених Штатах Америки та в інших країнах;

- відсутність фактичного підтвердження щодо використання продукції компанії Kanex, маркованої позначенням «MYSPOT» на території України;

- пристрій, який належить компанії Kanex, є вузькоспеціалізованим, тому товари 09 та послуги 38 класів МКТП, які заявлено апелянтом, не надаються та не виробляються в повному обсязі компанією Kanex.

Клопотанням від 03.04.2017 вх. № 5867 апелянт заявив про скорочення переліку товарів і послуг, щодо яких він просить надати правову охорону позначенню за заявкою № m 2015 24284.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 15.08.2016 та зареєструвати знак «MYSPOT» відносно скороченого переліку товарів 09 та послуг 35 та 38 класів 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.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням 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 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).

Відповідно до 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.

Заявлене словесне позначення «MYSPOT» виконане друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35, 38 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення від 03.04.2017 (вх. № 5867) апелянтом скорочено заявлений перелік товарів 09 класу та послуг 35, 38 класів МКТП. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати здійснювала подальший розгляд заперечення з урахуванням скороченого переліку.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги, колегія

Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також дослідила наведені джерела мережі Інтернет, та зазначає.

Апелянт використовує своє позначення на території України з 2015 року для послуг 35 та 38 класів МКТП та товарів 09 класу МКТП.

Зокрема, апелянтом створено і активно використовується веб-сайт [www.myspot.world](http://www.myspot.world). Належність зазначеного домену апелянту та дата його реєстрації 26.02.2015, тобто до дати подання заявки, підтверджуються відомостями з бази даних WHOIS, в якій міститься контактна інформація про власників реєстрацій доменних імен (<https://www.whois.com/whois/myspot.world>).

Апелянт використовує заявлене позначення під час пропонування послуг у сфері Інтернет маркетингу та надання доступу до мережі Інтернет:

«Система Myspot інтегрується з точкою доступу WiFi. За допомогою персональної панелі керування Ви створюєте унікальний портал доступу до мережі WiFi. Залежно від необхідних даних, Ви маєте можливість проводити опитування, додавати промо-сторінки або збільшувати аудиторію соцмереж.

При підключенні до мережі через WiFi користувач входить в систему через створений портал доступу, де він вводить мінімально необхідну кількість своїх персональних даних або використовує свій профіль соціальної мережі. Його дані автоматично потрапляють в нашу базу даних і перетворюються в аналітичний звіт» ([www.myspot.world](http://www.myspot.world)).

Таким чином, розроблена апелянтом система включає такі складові:

- гостьовий доступ до WiFi за допомогою спеціального порталу доступу;
- зворотній зв'язок з кожним відвідувачем для здійснення маркетингових заходів;
- збір та аналітичну обробку персональних даних відвідувачів.

Внаслідок скорочення переліку заявлених товарів апелянтом залишено товари 09 класу МКТП, які можна віднести до категорії «комп'ютерне програмне забезпечення», послуги 35 класу МКТП стосовно рекламування, керування підприємницькою діяльністю, адміністрування у сфері підприємницької діяльності та офісних робіт та послуги 38 класу МКТП відносно телекомунікацій. Отже, колегія Апеляційної палати констатує, що всі заявлені товари і послуги відповідають фактичному використанню апелянтом заявленого позначення у господарській діяльності.

Апелянт проводить популяризацію свого веб-сайту через пошукові системи, внаслідок чого зазначений ресурс займає першу позицію в українському сегменті мережі Інтернет.

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, зокрема, щодо особи виробника, які насправді не відповідають дійсності.

Для встановлення ймовірності введення в оману споживача, колегією Апеляційної палати проаналізовано результати пошуку згадувань про зазначений товар в українському сегменті мережі Інтернет та не виявлено жодних посилань.

Наведені експертизою інформаційні джерела також не підтверджують факт введення товару WiFi адаптер mySpot американської компанії Kanex в господарський обіг на території України.

Колегією Апеляційної палати перевірено надану апелянтом інформацію та за результатами дослідження у відкритих базах даних зареєстрованих знаків іноземних країн не виявлено належних компанії Kanex прав інтелектуальної власності на знак «MYSPOT».

Разом з тим, за результатами пошуку позначення «MYSPOT» у відкритих базах даних зареєстрованих знаків, зокрема, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу та Відомства Сполучених Штатів Америки з патентів і торговельних марок (<http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>, <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>, <http://tmsearch.uspto.gov>) виявлено наявність великої кількості реєстрацій знака «MYSPOT», які належать різним власникам, на територіях різних країн.

З огляду на наведені вище фактичні дані, позначення «MYSPOT» не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, оскільки в процесі використання воно не асоціюється в свідомості українського споживача з товаром іншого виробника, а саме WiFi адаптером mySpot американської фірми Kanex, який відсутній на українському ринку, і споживач не може сплутати товари/послуги або зробити висновок про їх спільне комерційне походження.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284 відносно скороченого переліку товарів 09 класу та послуг 35, 38 класів МКТП не буде існувати небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Мандрика Андрія Юрійовича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 15.08.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «MYSPOT» за заявкою № т 2015 24284 відносно скороченого переліку товарів 09 та послуг 35, 38 класів МКТП, а саме:

09 клас: «Комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)»;

35 клас: «Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнних торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; пошукова оптимізація; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших»;

38 клас: «Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат телекомунікаційного обладнання; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; телекомунікаційні послуги; електронна пошта; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних

мереж; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднання; потокове передавання даних; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Т.В.Терехова

Г.П.Добриніна