

# 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

14 липня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 07.09.2015 № 83 у складі головуючого Ресенчука В.В. та членів колегії Костенко І.А., Цибенко Л.А. розглянула заперечення ЛІ Електронікс Інк. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «G5» за заявкою № т 201401645.

Представник апелянта – патентний повірений Крилова Н.І.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Гончарова Н.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 12566 від 02.09.2015) проти рішення про відмову в реєстрації знака «G5» за заявкою № т 201401645;
- додаткові матеріали від 04.04.2016 (вх. № 4924);
- додаткові матеріали від 05.05.2016 (вх. № 6880);
- копії матеріалів заявки № т 201401645.

Аргументація сторін.

Рішення ДСІВ від 02.07.2015 про відмову в реєстрації знака «G5» за заявкою № т 201401645 відносно усіх товарів і послуг було прийнято на підставі висновку закладу експертизи, оскільки заявлене словесне позначення:

- для товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які використовують певну технологію передачі даних (стандарт G5), є описовим при використанні щодо зазначених товарів, а саме вказує на їх певні властивості, що обумовлені використанням вищезазначеної технології.

- «G5» (5G) - телекоммуникационный стандарт связи нового поколения.

Сети пятого поколения основаны на новых поколениях технологий LTE и Wi-Fi. Внедрение технологий беспроводных сетей позволит достичь скоростей передачи данных выше 10 Гбит/с. Основной задачей для сетей пятого поколения является расширение спектра используемых частот и увеличение емкости сетей.

Определением базовых принципов сетей G5 в настоящее время занимается европейская организация METIS2020 (основанная при участии Еврокомиссии), в

которую входять около 30 партнерів, среди которых - крупнейший производитель оборудования связи Ericsson и Международный союз электросвязи (МСЭ), который занимается формированием стандартов связи во всем мире.»

- є оманливим для товарів 09 класу, які не використовують зазначену технологію (не відповідають згаданим властивостям).

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

<https://ru.wikipedia.org/wiki/5G>

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E1%E8%EB%FC%ED%E9\\_%F2%E5%EB%E5%F4%EE%ED%E8%E8](https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E1%E8%EB%FC%ED%E9_%F2%E5%EB%E5%F4%EE%ED%E8%E8)

<http://postnauka.ru/video/26228>

<http://gizmod.ru/2012/10/10/standart-mobilnoj-svyazi-5g-v-razrabotke/>

[http://www.cnews.ru/mag/2014/03/CNEWS\\_71.pdf](http://www.cnews.ru/mag/2014/03/CNEWS_71.pdf)

[http://www.raenitt.ru/publication/5G\\_projects\\_elsv.pdf](http://www.raenitt.ru/publication/5G_projects_elsv.pdf)

Апелянт – ЛІ Електронікс Інк., не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «G5» за заявкою № т 201401646 та зазначає наступне.

З 2013 року апелянтом започатковано випуск серії моделей смартфонів («G-серія»), які мають основну літеру «G»: GFlex, GPro, G2, G3.

Заявлене позначення «G5» є назвою нової моделі мобільного телефону (смартфону) компанії апелянта, презентація якого відбулась у 2016 році.


Споживачам у всьому світі, і в тому числі в Україні, добре відомі моделі смартфонів GPro, GFlex, G2 та G3 апелянта. На думку апелянта, поява на ринку ще однієї моделі «G5» буде сприйматись виключно як нова модель смартфона.

Отже, заявлене позначення «G5» не буде сприйматися як описове, та таке, що вказує на використання певної технології, оскільки є лише зазначенням назви моделі смартфона. Споживачі смартфонів не сплутають заявлене позначення «G5» із стандартом передачі даних «5G» зважаючи на таке.

Стандарт 5G (розшифровується з англ. мови як 5<sup>th</sup>Generation) – п'яте покоління мобільних мереж або п'ятого покоління бездротових систем) — назва, яку використовують в деяких наукових працях і проектах для позначення таких основних фаз мобільних телекомунікаційних стандартів після 4G стандартів. Стандартами мобільного зв'язку є так: 2G, 3G, 4G.

Наразі, 5G не є офіційним терміном, що використовується для будь-якої конкретної специфікації або в будь-яких офіційних документах до опублікування телекомунікаційними компаніями або органами стандартизації, таких як 3GPP, WiMAX Forum і MCE-R. Новий стандарт-реліз наступний після 4G знаходиться у розробці і на даний час не розглядаються в якості нового мобільного покоління з реалізації і розгортання систем сумісних з 4G.

Апелянт зазначає, що при записі в пошуковій строчці Google символів «5G» видаються результати тільки стосовно п'ятого покоління пересувного (мобільного) радіозв'язку. При записі «G5» видаються результати з посиланням на смартфон апелянта. Отже різниця між «G5» та «5G» - очевидна.

Окрім цього, заявлене позначення «G5» використовується апелянтом тільки в поєднанні зі своїм основним логотипом , як назва моделі смартфона. Зустріти позначення «G5» без зазначення логотипу компанії неможливо.

Виходячи з викладеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ та зареєструвати знак «G5» за заявкою № т 2014 01645 відносно товарів 09 класу МКТП.

Позначення активно використовується апелянтом, йому надана правова охорона у багатьох країнах світу. Також, апелянт є власником свідоцтв України на знаки G2, G3, GFlex, GPro, яким надано правову охорону відносно товарів 09 класу МКТП.

Виходячи з викладеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ та зареєструвати знак «G5» за заявкою № т 201401645 відносно товарів 09 класу 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «G5» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзаців другого та четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання і складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

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


З метою визначення правильності застосування зазначених у рішенні ДСІВ підстав для відмови в реєстрації позначення «G5» в якості знака колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення поняття «5G» в доступних інформаційно-довідкових джерелах та відомостях в мережі Інтернет.

Відповідно до інформації, що міститься на веб-сторінці, на яку посилається заклад експертизи у своєму висновку: «5G (5-е покоління мобільних мереж або 5-го покоління бездротових систем) – назва, яку використовують в деяких наукових працях і проектах для позначення таких основних фаз мобільних телекомунікаційних стандартів після 4G стандартів.

Наразі, 5G не є офіційним терміном для будь-якої конкретної специфікації або в будь-яких офіційних документів до опублікування телекомунікаційними компаніями або органами стандартизації, таких як 3GPP, WiMAX Forum і MCE-R. Новий стандарт-реліз наступний після 4G у розробці, органи зі стандартизації, але в цей час не розглядаються як нове мобільне покоління з реалізації і розгортання систем сумісних з 4G все ще триває».

В силу пункту С. - (1) ст. 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт є одним з найбільших у світі виробників електронної техніки, в тому числі, мобільних телефонів. З 1996 року ЛІ Електронікс Інк. має представництво в Україні, яке спеціалізується на експорті побутової електроніки на територію України з наступною інформаційною підтримкою для відповідних товарів.

Апелянт є власником свідоцтв України: № 192635 на знак «G2», №192636 на знак «G3», № 197053 на знак «G Flex», № 200055 на знак «G PAD», № 200632 на знак . Усі перелічені знаки зареєстровані, зокрема, для товарів 09 класу МКТП, в тому числі для мобільних телефонів.


Крім того, з додаткових матеріалів, наданих апелянтом, вбачається, що знак для товарів і послуг «G5» зареєстрований у таких країнах, як: Казахстан, Йорданія, Кенія, М'янма, Панама, Перу, Швейцарія, Туреччина, Аргентина та Гватемала, яким надано правову охорону відносно товарів 09 класу МКТП, в тому числі для мобільних телефонів.

Заявлене словесне позначення «G5» складається із заголовної літери G, виконаною латиницею та цифри 5 у стандартному шрифті. Під час розгляду

справи апелянт скоротив заявлений на реєстрацію перелік товарів 09 класу МКТП, для яких просить зареєструвати заявлене позначення, до наступного: «мобільні телефони».

Мобільні телефони «G-серії» почали продаватися в Україні з 2013 року.

З метою з'ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак.

Позначенням «G5» маркується задня стінка мобільних телефонів, у той час як на його передній стінці розміщується знак LG (). Мобільні телефони цієї серії знаків відомі українському споживачеві, саме у поєднанні із літерами LG, які є частиною найменування апелянта. Назва моделі мобільного телефону LG G5 у поєднанні із літерами LG присутня на всіх веб-сайтах в Інтернеті, а також у назві цього товару при пропонуванні його до продажу в магазинах та Інтернет-магазинах.

Отже, літери LG, сповіщують споживачів про фірму-виробника даного мобільного телефону, потім йде номер серії, далі - сам знак G5 тощо.

Таку практику найменування моделей мобільних телефонів застосовують кілька відомих виробників, що підкреслює належність моделі певному виробнику та закріплює асоціацію цієї моделі у споживача із певним виробником.

Перша презентація смартфона LGG5 відбулася у Барселоні 23 лютого 2016 року ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Інформації про цю модель можна знайти на сайтах інтернет-магазинів. За інформацією з сайту <http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/lg-g5-titan/> - «LG G5 один из самых интересных смартфонов первой половины 2016 года. В пятом поколении флагманских устройств линейки G, смартфон получил не просто эволюционные изменения, связанные с дисплеем, камерой или начинкой, но, также, интересную фишку - модульность. G5 получил возможность подключения дополнительных аксессуаров, путем замены нижней части корпуса».

Також, в мережі Інтернет присутні відеоогляди моделей смартфонів під всіма знаками G-серії. Наприклад, відеоогляд смартфона LGG5 розміщено на сайтах <https://www.youtube.com/watch?v=PzII6Pc6dRw>, [http://mobiltelefon.ru/post\\_1456130730.html](http://mobiltelefon.ru/post_1456130730.html).

На підтвердження використання заявленого позначення в Україні апелянтом надано:

1. Матеріали щодо першого використання знаків G-серії (GFlex, GPro, G2, G3, G4, G5) в Україні;
2. Порівняльну таблицю із основними технічними характеристиками смартфонів G-серії;
3. Роздруківки з [www.hotline.ua](http://www.hotline.ua), що підтверджують наявність смартфонів G-серії у продажу в Україні;
4. Фото смартфона LG G5;
5. Роздруківки з Інтернету із оглядом та технічними характеристиками смартфона LG G5.

Отже, мобільні телефони (смартфони) під знаками G-серії (G Flex, G Pro, G2, G3) продаються в Україні протягом тривалого строку.


Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними необхідно визначити загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль, властивості або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів, міркувань або домислення) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що перше зорове сприйняття позначення «G5» не створює враження про те, що позначення вказує на певні властивості, що обумовлені використанням певної технології передачі даних (стандарт G5). Його описовість не носить прямого характеру та потребує додаткових міркувань та домислення. Насамперед знак «G5» сприймається як продовження серії знаків апелянта.

Відносно оманливості заявленого позначення «G5» для товарів 09 класу, які не використовують зазначену технологію (не відповідають згаданим властивостям) колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Знак «G5» є знаком в серії знаків, загальним елементом яких є літера «G» (G2, G3, GFlex, G PAD,  Pro). Зазначена серія знаків тривалий час використовується для мобільних телефонів (смартфонів) виключно апелянтом. За цих обставин, український споживач не буде введений в оману щодо використання в мобільних телефонах стандарту «5G», оскільки заявлене позначення породжує сталий асоціативний зв'язок із лінійкою мобільних телефонів (смартфонів), що виробляються апелянтом. Крім того, оскільки стандарт «5G» не використовується та взагалі не є таким, що впроваджений, створення у споживачів зв'язку та асоціації з вказаною технологією є маловірогідним.

Враховуючи викладене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «G5» буде асоціюватися у споживача саме з апелянтом – компанією

ЛГ Електронікс Інк., а відтак і товари, марковані заявленим позначенням будуть сприйматися споживачами як такі, що вироблені цією компанією.

Проаналізувавши матеріали справи, заявлене позначення та скорочений перелік товарів 9 класу МКТП колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що споживачі зможуть відрізнити заявлене позначення, яке є позначенням моделі мобільного телефону (смартфону) «G5» від позначення стандарту «5G» - п'ятого покоління пересувного (мобільного) радіозв'язку.

Зважаючи на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 ЛГ Електронікс Інк. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 02.07.2015 про відмову в реєстрації знака «G5» за заявкою № т 201401645 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «G5» за заявкою № т 201401645 відносно товарів 09 класу МКТП: «мобільні телефони».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

В.В.Ресенчук

Члени колегії

І.А.Костенко

Л.А.Цибенко