

# 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 № 82 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 «G4» за заявкою № т 201401646.

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. № 12567 від 02.09.2015) проти рішення про відмову в реєстрації знака «G4» за заявкою № т 201401646;
- додаткові матеріали від 04.04.2016 (вх. № 4925);
- додаткові матеріали від 05.05.2016 (вх. № 6879);
- копії матеріалів заявки № т 201401646.

Аргументація сторін.

Рішення ДСІВ від 02.07.2015 про відмову в реєстрації знака «G4» за заявкою № т 201401646 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 G4), є описовим при використанні щодо зазначених товарів, а саме вказує на їх певні властивості, що обумовлені використанням вищезазначеної технології.

- «G4 - стандарт МСЭ для цифровой факсимильной связи, стандарт G4.»

- «G4 (4G) - поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К четвертому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 Гбит/с - стационарным абонентам.

Технологии LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced, IEEE 802.16m) были официально признаны беспроводными стандартами связи

четвёртого поколения 4G (IMT-Advanced) Международным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году.»

- 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.ІІ, ст.6, п.2).

До версії ABBYY Lingvo x3

Новий англо-російський словник з радіоелектроніки. © «Руссо», 2005, Лисовский Ф.В. 100 тис. термінів і 7 тис. скорочень.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/4G>

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\\_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9\\_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8)

<http://sotsprof.net/standarti/standarti>

<http://imobile.ucoz.com/publ/9-1-0-68>

Апелянт – ЛІ Електронікс Інк., не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «G4» за заявкою № m 201401646 та зазначає наступне.

З 2013 року апелянтом започатковано випуск серії моделей смартфонів («G-серія»), які мають основну літеру«G»: GFlex, GPro, G2, G3, G4.


Заявлене позначення «G4» є назвою нової моделі мобільного телефону (смартфону) компанії апелянта, презентація якого відбулась у 2015 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 «G4» буде сприйматись виключно як нова модель смартфона.

Отже, заявлене позначення «G4» 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 «G4» із стандартом передачі даних «4G» зважаючи на таке.

Стандарт 4G (з англ.«4th Generation») - четверте покоління пересувного (мобільного) радіозв'язку наступник стандартів, які належать до 3G та 2G. Очікуваний перехід до 4G принесе All-IP із комутацією пакетів, мобільний широкопasmуговий доступ із швидкостями до гігабіта за секунду при передаванні із використанням декількох несучих. Стандартами мобільного зв'язку є: 2G, 3G, 4G.

Апелянт зазначає, що при записі в пошуковій строчці Google символів «4G» видаються результати тільки стосовно четвертого покоління пересувного (мобільного) радіозв'язку. При записі «G4» видаються результати з посиланням на смартфон апелянта. Отже різниця між «G4» та «4G» - очевидна.

Окрім цього, заявлене позначення «G4» використовується апелянтом тільки в поєднанні зі своїм основним логотипом , як назва моделі смартфона. Зустріти позначення «G4» без зазначення логотипу компанії неможливо.

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 «G4» за заявкою № m 201401646 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 «G4» 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 «G4» в якості знака колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення поняття «4G» 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: «4G (от англ. fourth generation – четвертое поколение) – поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К четвертому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с - подвижным и 1 Гбит/с – стационарным абонентам. Технологии LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced, IEEE 802.16m) (сим-карта не требуется) были официально признаны беспроводными стандартами связи четвертого поколения 4G (IMT-Advanced) Международным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году».

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 ЛГ Електронікс Інк. має представництво в Україні, яке спеціалізується на експорті побутової електроніки на територію України з наступною інформаційною підтримкою для відповідних товарів.


Заявлене словесне позначення «G4» складається із заголовної літери G, виконаною латиницею та цифри 4 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».

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 «G4» зареєстрований у таких країнах, як: Болгарія, Іспанія, Німеччина, Чехія, Франція, Англія, Італія, Латвія, Литва, Хорватія, Угорщина, Польща, Нідерланди, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, США, Швейцарія, Ліван, М'янм, Панама, Кенія, Йорданія, Туреччина, Колумбія, Казахстан, Аргентина, Судан, Чилі відносно товарів 09 класу МКТП, в тому числі для мобільних телефонів.

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 «G4» 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 G4 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 G4 тощо. Під заявленим позначенням випускають мобільні телефони: LG H734 G4 S Dual Sim Black Gold, LG H734 G4 S Dual Sim White, LG H818 G4 Brown, LG H734 G4 S Dual Sim Titan, LG H 540F G4 Stylus Dual Sim Titan, LG H540F G4 Stylus Dual Sim White. 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.

LG G4 (H818) - смартфон компанії LG, що був представлений 28 квітня 2015 року на презентації, котра проходила одночасно в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Сінгапурі, Сеулі та Стамбулі. Головною відмінною особливістю нового флагмана від попереднього став дисплей, побудований на основі квантових точок, а також шкіряна обробка задньої кришки ([https://uk.wikipedia.org/wiki/LG\\_G4#cite\\_note-autogenerated1-2](https://uk.wikipedia.org/wiki/LG_G4#cite_note-autogenerated1-2)).

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 G4 та інформацію про його моделі;
5. Роздруківки з Інтернету із оглядом та технічними характеристиками смартфона LG G4.

В мережі Інтернет присутні відеоогляди моделей смартфонів під знаками G-серії. Наприклад, відеоогляди смартфона LG G4 є на таких сайтах, як: <http://videoobzory.net/obzor-telefonov/1078-video-obzor-smartfona-lg-g4.html>; <https://www.youtube.com/watch?v=NWuGc75lhWw>; [http://www.lg-g4.smartphone.ua/video\\_8132.html](http://www.lg-g4.smartphone.ua/video_8132.html).

Отже, мобільні телефони (смартфони) під знаками G-серії (G Flex, G Pro, G2, G3, G4) 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 «G4» не створює враження про те, що позначення вказує на певні властивості, що обумовлені використанням стандарту зв'язку четвертого покоління «4G». Його описовість не носить прямого характеру та потребує додаткових міркувань та домислення. Насамперед знак «G4» сприймається як продовження серії знаків апелянта.

Відносно оманливості заявленого позначення «G4» 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.

Позначення «G4» є продовженням 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 «4G», оскільки заявлене позначення породжує сталий асоціативний зв'язок із лінійкою мобільних телефонів (смартфонів), що виробляються апелянтом.

Враховуючи викладене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «G4» набуло розрізняльної здатності у споживача саме відносно апелянта – компанії ЛІ 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 09 класу МКТП колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що споживачі зможуть відрізнити заявлене позначення, яке є позначенням моделі мобільного телефону (смартфону) «G4» від позначення «4G», як стандарту четвертого 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 «G4» за заявкою № т 201401646 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «G4» за заявкою № т 201401646 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