

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ УКРНОІВІ  
21.03.2025 № 65/2025



НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»  
(УКРНОІВІ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95  
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

**Р І Ш Е Н Н Я**

27 січня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 02.08.2024 № Р-АП/16-24, у складі головуючого та членів колегії Запорожець Л. Г., Кронди О. Ю., Поліщук Н. В. за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Мінісо Гонг Конг Лімітед (НК) (далі – апелянт) проти рішення від 29.03.2022 про реєстрацію торговельної марки «USUPSO, зобр.» за заявкою № т 2020 27106, заявник – Гайдук Алла Володимирівна.

Представник апелянта – Полікарпов А. О.  
Представники заявника – Банашко К. Ю.  
Представник УКРНОІВІ – Іленок В. В.

Заперечення апелянта подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням від 29.03.2022 про реєстрацію торговельної марки «USUPSO, зобр.» за заявкою № т 2020 27106 від 21.12.2020 і вважає, що заявлене позначення відносно усіх заявлених послуг 35 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів і послуг.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення, апелянт наводить наступні відомості.

Апелянт – мережа роздрібних магазинів MINISO, яка пропонує натхненний Японією стиль життя та створює якісні товари для домашнього вжитку, косметику за доступними цінами. Компанія MINISO, заснована Є. Гофу, відкрила понад 4200 магазинів у більше ніж 80 країнах та регіонах, починаючи з 2013 року, включаючи США, Великобританію, Канаду, Австралію, Іспанію, ОАЕ, Індію, Мексику та Україну.

Станом на сьогодні в Україні функціонують 22 магазини MINISO у 5 містах України. Мережу MINISO в Україні за франчайзингом з 2017 року розвиває компанія Мінісо Україна. В Україні мережу розвивають 10 франчайзі. Наразі мережа складається з 22 магазинів у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Запоріжжі. MINISO працює у світі з 2013 року. Складається з понад 4200 магазинів у більш ніж 80 країнах та регіонах, включаючи США, Велику Британію, Канаду, Австралію, Іспанію, ОАЕ, Індію та Мексику.

Обізнаність споживачів про магазини апелянта, їх популярність забезпечуються завдяки незмінно високій якості, дизайну магазинів та невисоким цінам.

Апелянт зазначає, що є власником свідоцтва України № 240288 на



торговельну марку , яка охороняється для послуг 35 класу МКТП.

Торговельна марка апелянта використовується іншими суб'єктами господарювання в Україні згідно з договорами франчайзингу, що поширює обізнаність споживачів про діяльність апелянта.

Окрім цього, Мінісо Україна веде активну рекламну кампанію в Україні, заявлене позначення використовується при зовнішньому та внутрішньому оформленні магазинів роздрібною торгівлі товарами для дому, на етикетках, вивісках, пакетах, рекламних постерах та купонах, в офіційних соціальних мережах тощо.

Апелянт вважає, що заявник використовує схоже заявлене позначення



за заявкою № m 2020 27106 у роздрібній торгівлі, вводячи споживачів в оману щодо виробника товарів та надавача послуг.

Водночас копіюється не лише торговельна марка апелянта, а і зовнішній вигляд та оформлення магазинів, пропонуються до продажу однорідні товари за схожою маркетинговою стратегією.

На підтвердження апелянт надав фотографії магазинів під його торговельною маркою та заявленим позначенням, провів порівняння та зазначив, що зали магазинів під заявленим позначенням та його торговельною маркою оформлені майже ідентично, що вводить споживачів в оману.

З наведеного порівняння вбачається не лише наслідування третіми особами оформлення вивіски та символіки магазину, але й намагання відтворити дизайн магазинів, полицок, стендів, стелажів тощо під торговельною маркою апелянта (значна кількість схожих елементів інтер'єру, однакова концепція розташування товару на полицках тощо).

Таким чином, заявлене позначення є схожим із торговельною маркою апелянта за свідоцтвом № 240288 настільки, що їх можна сплутати.

На підтвердження схожості заявленого позначення та торговельної марки апелянта ним надано звіт про соціологічне опитування щодо оцінки споживачами ступеню схожості та ймовірності сплутування торговельних марок MINISO та USUPSO.

Разом з цим, надано висновок судового експерта Сопової К. А. (№ 83/1-02/21 від 22.02.2021), щодо визначення схожості заявленого позначення та торговельної марки апелянта за яким вони визнані схожими настільки, щоб їх можна сплутати.

Як підтверджують результати соціопитування, споживачі плутають виробників товарів USUPSO та MINISO. Однак споживачі більше обізнані саме про виробника товарів MINISO, тобто компаній Мінісо Гонг Конг Лімітед та Мінісо Україна. Це пов'язано з тим, що компанії Мінісо Гонг Конг Лімітед та Мінісо Україна раніше прийшли на український ринок, зареєстрували та почали



використовувати торговельну марку .

Таким чином, використання заявленого позначення вводить українських споживачів в оману.



Крім того, досліджувані торговельні марки використовуються для продажу однакових товарів у магазинах з однаковим оформленням. Тому споживач може встановити зв'язок між порівнюваними торговельними марками та скласти враження, що такі товари та магазини належать одному і тому ж або економічно пов'язаним підприємствам.



Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і власної торговельної марки й дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Обидві торговельні марки виконані в однаковому азійському стилі, що для українського споживача посилює їх схожість, мають однакову домінуючу наголошену частину «SO», схожі графічні зображення та є фантазійними для українського споживача, що посилює їх схожість.

Також, апелянт проаналізував перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення і вважає, що ці послуги є спорідненими з послугами, для яких зареєстрована торговельна марка апелянта.

У зв'язку з цим, на думку апелянта, реєстрація та подальше використання

заявленого позначення   за заявкою № т 2020 27106 відносно послуг 35 класу МКТП призведе до сплутування споживачами цього позначення з

належною апелянту торговельною маркою  , і як наслідок, буде вводити в оману щодо особи яка виробляє товари чи надає послуги.

Окрім цього, апелянт звертає увагу на те, що наразі тривають судові провадження у справах щодо заборони використання без згоди Мінісо Гонг Конг Лімітед позначення «USUPSO», схожого із торговельною маркою «MINISO», зареєстрованою за свідоцтвом України № 256518 та визнання зазначеного свідоцтва і міжнародної реєстрації № 1384081 на торговельну марку «USUPSO» недійсними повністю.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи (у копіях):

- копія висновку судового експерта Сопової Катерини Андріївни № 83/1-02/21 від 22 лютого 2021 року;
- копія відзиву Укрпатенту від 22 квітня 2021 року у справі № 910/4724/21;
- перелік магазинів Miniso;
- фотозображення магазинів Miniso;
- фотозображення рекламних матеріалів Miniso;
- звіт про соціологічне опитування «Оцінка споживачами ступеня схожості та ймовірності сплутування торговельних марок MINISO та USUPSO» від 20 листопада 2020 року.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 29.02.2022 про реєстрацію торговельної марки «USUPSO, зобр.» за заявкою № т 2020 27106, та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Представник НОІВ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2020 27106 було подане мотивоване заперечення компанії Мінісо Гонг Конг Лімітед (НК) від 25.03.2021 щодо невідповідності

наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

Відповіді на мотивоване заперечення заявником надано не було.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 15.03.2022, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 14.01.2022 № 9850/ЗМ/22 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони та винесено рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № т 2020 27106 відносно усього переліку послуг 35 класу МКТП.

Заявником – Гайдук А. В., відзив на заперечення (№ Вх-20651/2022 від 29.06.2022), подано не було.

Під час засідання представником заявника Банашко К. Ю. було зазначено наступне.

Письмовий дозвіл на реєстрацію позначення за заявкою № т 2020 27106 заявнику надано керівником компанії «DONGGUAN USUPSO TRADING CO., LTD».

Представник заявника зазначив, що USUPSO – це міжнародна мережа, яка налічує більше ніж 1000 магазинів в 30 країнах світу. Ще 2018 року в Україні Товариство з обмеженою відповідальністю «АТАМІ» відкрили перший магазин мережі USUPSO за франшизою від компанії «DONGGUAN USUPSO TRADING CO., LTD», а тепер діють в шести містах: Києві, Вінниці, Одесі, Львові, Херсоні, Чорноморську та Полтаві.

Заявник є співзасновником ТОВ «АТАМІ».

Між ТОВ «АТАМІ» та компанією «DONGGUAN USUPSO TRADING CO., LTD» були погоджені та підписані ліцензійний договір та договір комерційної концесії, в яких, зокрема були врегульовані питання використання торговельних марок.

Представник заявника заперечував схожість заявленого позначення та протиставленої апелянтом торговельної марки з огляду на те, що азійський ринок насичений найменуваннями мереж, що графічно та фонетично нагадують одна одну. Окрім схожої назви, наведені мережі здійснюють пропонування та реалізацію доволі подібного асортименту товарів зі схожим підходом до оформлення закладів, ергономічного використання простору тощо.

Тому мережі USUPSO та MINISO не єдині у своєму бажанні долучитися до традиційних червоних квадратів. Використання червоного та білого кольорів мали підкреслити традиціоналізм японського бренду, його повагу до звичаїв та національного менталітету. На додачу, в Японії червоний та білий кольори стійко асоціюються із щастям та добробутом, а тому не є несподіванкою поява цілої низки мереж з червоно-білими позначеннями.

З урахуванням зазначеного, представник заявника дійшов висновку, що зовнішня схожість позначень, що складають основу популярних азійських брендів є наслідком використання універсальної концепції, яка стала запорукою

успіху в азійському регіоні. З цього випливає, що для того, щоб визнати що позначення USUPSO схоже на MINISO, необхідно довести, що частинка «SO», білий смайл, і білі ієрогліфи стійко асоціюються у пересічних споживачів саме із мережею MINI SO. Представник заявника наголосив, що частка «SO», смайл та ієрогліфи білого кольору є загальноживаними елементами, які по своїй природі не мають розрізняльної здатності та не можуть асоціюватися у пересічних споживачів лише із мережею MINISO.

Таким чином, не можна стверджувати, що досліджувані торговельні марки є схожими настільки що їх можна сплутати між собою, оскільки за тими елементами, що мають розрізняльну здатність, вони не є схожими.

Як висновок, у результаті аналізу позначень за графічною, семантичною та фонетичною ознаками позначення відрізняються одне від одного, несуть в собі різні ідеї та сприймаються споживачем, як різні торговельні марки, через свою унікальність.

Враховуючи наведене, заявник просить відмовити Мінісо Гонг Конг Лімітед у задоволенні заперечення.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-20651/2022 від 23.06.2022), матеріалів заявки № m202027106, та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № m202027106 комбіноване позначення складається з двох прямокутників червоного кольору, що розташовані один за одним у ряд, у яких розміщені словесні елементи білого кольору, виконані латиницею та ієрогліфами білого кольору. У лівому прямокутнику розміщено словесний елемент «USUP», під яким знаходиться словесний елемент «SO». Праворуч від елемента «SO» розміщено дві крапки та дужку під ними, що створюють графічне зображення смайлу. В правому прямокутнику розміщено словесний елемент у вигляді чотирьох ієрогліфів білого кольору, по два ієрогліфи у два рядки. Позначення подане на реєстрацію для послуг 35 класу МКТП.



З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацами п'ятим і шостим пункту 2 і 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил та зазначає наступне.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

Водночас позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.


Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Для з'ясування того, чи заявлене комбіноване позначення за заявкою № м 2020 27106 від 21.12.2020 для послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати із комбінованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 240288 для послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка  за свідоцтвом України № 240288 зареєстрована для послуг 35 класу МКТП, складається з двох прямокутників чорного кольору, що розташовані один за

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

одним у ряд, у яких розміщені словесні елементи білого кольору, виконані латиницею та ієрогліфами білого кольору. У лівий прямокутник вписано словесний елемент «MINI», під яким знаходиться словесний елемент «SO». Поряд зі словесним елементом «SO», праворуч від нього, розміщено крапку, риску та дужку під ними, що створюють графічне зображення смайлу, що підморгує. У правому прямокутнику розміщено словесний елемент у вигляді чотирьох ієрогліфів білого кольору, по два ієрогліфи у два рядки. Обидва прямокутники містять зверху елементи у вигляді ручки, що надає прямокутникам вигляд сумки.

Колегія апеляційної палати зазначає, що за фонетичною схожістю словесні частини заявленого комбінованого позначення та комбінованої торговельної марки апелянта схожі між собою словесним елементом «SO» та відрізняються словесними елементами «MINI» та «USUP». Щодо фонетичного відтворення ієрогліфів колегія апеляційної палати зазначає, що ієрогліфи складають мову, невідому українському пересічному споживачу, який не обізнаний з транслітерацією іншомовних слів азіатського походження.

Щодо візуальної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення і торговельна марка апелянта схожі кількістю та графічним виконанням прямокутників, стилістикою, кольором, графічним відтворенням літер, ієрогліфів та графічним зображенням смайлу, розташуванням словесних елементів «MINI», «USUP», «SO», графічного зображення смайлу в лівому прямокутнику кожного позначення, ієрогліфів у правому прямокутнику. Щодо графічного відтворення ієрогліфів колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення у вигляді ієрогліфів не є поширеними у повсякденному застосуванні на території України, а тому споживачі сприймають такі позначення за їх зовнішнім виглядом як зображувальні, у зв'язку з чим за загальним зоровим враженням вони будуть схожі для споживачів.

Відрізняються досліджувані позначення кольором прямокутника та графічним елементом у вигляді ручки, що надає прямокутникам вигляд сумки.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Заявлене позначення складається зі словесних елементів «USUP» та «SO», ієрогліфів та графічного зображення смайлу.

Торговельна марка апелянта складається зі словесних елементів «MINI» та «SO», ієрогліфів та графічного зображення смайлу, що підморгує.

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за семантичною ознакою колегія Апеляційної палати для тлумачення словесних елементів порівнюваних позначень звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі «Інтернет», і встановила наступне.



Обидва позначення не мають смислового навантаження, тому для українських споживачів буде важко відрізнити ієрогліфи чи розтлумачити їх. Через це більше значення для створення асоціативного зв'язку мають графічний та фонетичний критерії. Але, зважаючи на східноазійське походження слів, у споживача буде створюватися враження про те, що заявлене позначення та торговельна марка апелянта ідентифікують товари походженням зі Східної Азії.

Беручи до уваги, що обидва слова в позначеннях азійського походження, які не мають семантичного значення, враховуючи графічну схожість, колегія Апеляційної палати зазначає, що рівень схожості досліджуваних позначень є високим для українських споживачів.

Таким чином, порівнювані позначення справляють у цілому схоже загальне зорове враження, незважаючи на окремі відмінності їх складових елементів, завдяки збігу сприйняття мотивів, які утворюють порівнювані позначення, що складаються з наявності однакових словесних елементів «SO», схожих зображувальних елементів, стилістики виконання словесних та зображувальних елементів.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки апелянта, враховуючи їх фонетичне звучання, графічне виконання та семантичне значення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленою торговельною маркою апелянта, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 урахувувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів

Проаналізувавши переліки послуг 35 класу МКТП заявленого позначення за заявкою № т 2020 27106 та протиставленої апелянтом торговельної марки за свідоцтвом України № 240288, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є такими самими або спорідненими, враховуючи їх призначення (пропонування до продажу товарів), коло споживачів і можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

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, 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 вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеки введення в оману споживача.



Зокрема, небезпека введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати, якщо позначення містить або повністю складається з елементів, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.



Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує такі позначення, викликати високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок диверсифікації діяльності вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.



Якщо заявлене позначення містить або відтворює у своїх суттєвих елементах торговельну марку, яка тривалий час і у значних обсягах використовувалась іншою особою в Україні та за кордоном до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може виникати також і щодо неспоріднених товарів або послуг у разі, якщо використання заявленого позначення буде вказувати на зв'язок між такими товарами і послугами та власником торговельної марки.

Зрештою, використання торговельної марки іншою особою без належної підстави може завдати шкоди інтересам її власника, якщо таке використання негативно впливатиме на розрізняльні ознаки і/або надаватиме неправомірну вигоду іншій особі.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення   таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в матеріалах заперечення, а також

звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.



Заявлене за заявкою № т 2020 27106 позначення  , подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.



Для визначення того, чи може заявлене позначення   породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в справі за запереченням, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

Згідно з інформацією, що міститься на офіційному сайті апелянта [https://miniso.ua/online\\_shop/2](https://miniso.ua/online_shop/2): апелянт, MINISO – це мережа роздрібних магазинів, яка пропонує натхненний Японією стиль життя та створює якісні товари для домашнього вжитку, косметики та продукти харчування за доступними цінами. Компанія MINISO, заснована CEO Є Гофу, відкрила понад 4200 магазинів у більше ніж 80 країнах та регіонах, починаючи з 2013 року, включаючи США, Великобританію, Канаду, Австралію, Іспанію, ОАЕ, Індію та Мексику.

На території України перший магазин апелянта відкритий у вересні 2017 року в центрі Києва. Магазин MINISO за форматом нагадує маленький торговий центр, тому що тут є все: електроніка, косметика, гігієнічні товари, посуд, товари для ванної кімнати, текстиль, спортивні аксесуари, сумки, спідня білизна, іграшки. Товари креативного дизайну мають особливий попит.

За результатами дослідження матеріалів справи колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення концептуально відтворює

торговельну марку апелянта  , яка використовується ним для надання послуг 35 класу та яка має правову охорону в багатьох країнах, включаючи Україну.

Окрім свідоцтва України № 240288 на торговельну марку   апелянт є власником торговельної марки MINISO за свідоцтвом України № 256518, зареєстровану відносно товарів 3,8, 9, 10, 11, 14, 16,18, 21, 25, 26, 28, 32 класів МКТП, власником міжнародної реєстрації № 1760464 на торговельну марку MINGO, яка зареєстрована для товарів 3, 5, 16 класів МКТП.

Компанія ДУНГУАНЬ УСУПСО ТРЕЙДІНГ, яка надала право заявнику на реєстрацію заявленого позначення, є власником свідоцтва України на

<sup>2</sup> [https://miniso.ua/online\\_shop/](https://miniso.ua/online_shop/)

торговельну марку USUPSO, що охороняється відносно товарів 18, 25, 28 класів МКТП, власником міжнародної реєстрації № 1384081 на торговельну марку «USUPSO», що охороняється для товарів 3,9,14,16,21 та послуг 35 класів МКТП.

За інформацією з відкритих джерел, колегія Апеляційної палати встановила, що станом на дату подання заявки № m 2020 27106 компанія USUPSO налічувала понад 1000 магазинів у 30 країнах світу. У січні 2018 року відкрився перший магазин в Україні в Одесі, а в березні 2018 року запусився перший у світі інтернет-магазин USUPSO. Водночас перший магазин компанії USUPSO відкрився в Україні на чотири місяці пізніше, ніж магазин апелянта.

Подані апелянтом і заявником як докази документи на підтвердження своїх доводів, якими вони обґрунтовували свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії установленної сили.

Колегія оцінювала належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (пункт 5, глава 7, розділ I Регламенту).

Аналізуючи подані сторонами документи, колегія прийшла до висновку, що діяльність апелянта і заявника є однаковою – надання послуг з роздрібного продажу товарів для дому, при цьому концепція оформлення магазинів, вивісок, розміщення товарів всередині магазинів є схожою, що може викликати у споживача враження про те, що такі споріднені послуги, які фактично надаються різними особами, походять з єдиного джерела та належать одній особі.

Заявлене позначення використовується заявником та подане на реєстрацію у поєднанні червоного та білого кольорів, тобто так само як і на вивісках в магазинах апелянта. Це посилює вірогідність введення в оману споживачів, зважаючи також на схожий асортимент товарів. Це також додатково підтверджується наданим апелянтом Звітом про соціологічне опитування «Оцінка споживачами ступеня схожості та ймовірності сплутування торговельних марок MINISO та USUPSO» від 20 листопада 2020 року.

З урахуванням того, що діяльність апелянта розпочалася на території України раніше, ніж діяльність заявника, і магазини апелянта на той час вже діяли, а споживачі мали змогу ознайомитися із маркуванням на вивісках та асортиментом товарів, звикли сприймати червоно-білий колір та маркування вивісок магазинів, тому використання заявником схожого позначення за заявкою № m 2020 27106, може викликати у споживачів помилкове враження про те, що споріднені послуги, які фактично надаються різними особами, походять від однієї особи.

Ураховуючи характер діяльності заявника та апелянта, які є конкурентами на відповідному ринку споріднених послуг, а отже їхня діяльність може перетинатись, способи використання ними порівнюваних позначень, а також ту обставину, що торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою

№ т 2020 11236 позначення в процесі його використання як торговельної марки може ввести споживачів в оману щодо надавача послуг.

Також, колегія прийняла до уваги той факт, що наразі діяльність магазинів USUPSO під заявленим позначенням припинена, а заявник провів ребрендинг та вийшов на ринок України під іншим позначенням O! Some. Про це зазначено на офіційних сторінках заявника у соціальних мережах.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «USUPSO, зобр.» за заявкою № т 2020 27106 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Мінісо Гонг Конг Лімітед та скасування рішення НОІВ від 29.03.2022 за заявкою № т 2020 27106.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Мінісо Гонг Конг Лімітед задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 29.03.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «USUPSO, зобр.» за заявкою № т 2020 27106 скасувати.
3. Відмовити Гайдук Аллі Володимирівні в державній реєстрації торговельної марки «USUPSO, зобр.» за заявкою № т 2020 27106.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії  
Члени колегії

Л. Г. Запорожець  
Н. В. Поліщук  
О. Ю. Кронда

