

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Ukrainian Intellectual Property Institute 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine
II.	Number of the international registration: 1453355
III.	Name of the holder: Shantou Chenghai Longjun Toy Factory No. 4, East National Road, Zhulin Village, Lianshang Town, Chenghai District, Shantou City Guangdong (CN)
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for the following goods and/or services:
VI.	Grounds for refusal: The sign shall not be registered as mark because it is misleadingly similar to mark that was earlier registered in Ukraine on behalf of another person for similar goods or services. The sign shall not be registered as mark because it is liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services.
VII.	Information relating to an earlier mark: International registration № 869258 of 11.11.2005 (subsequent designation 23.05.2007) on the name of LEGO Juris A/S; Koldingvej 2 DK-7190 Billund (DK)
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Articles 6.3.1; 6.2.4
IX.	Information relating to subsequent procedure: (i) Time limit for requesting review or appeal: 3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period. (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: Ukrainian Intellectual Property Institute (iii) Foreign and other persons residing or having a permanent location outside Ukraine exercise their rights in relations with the Office through representatives registered under the Regulations for Representatives on Intellectual Property Matters, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. (iv) Indications concerning the appointment of a representative: http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html

X. Date of the notification of provisional refusal: 04.02.2020

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukhinova', with a large, stylized loop at the end.

Head of the Department of
International Trademark Registrations

Svitlana Sukhinova

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

**SECTION II
LEGAL PROTECTION OF MARKS**

Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles, requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols" and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.
2. The object of a mark may be any sign or any combination of signs such as words including personal names, letters, numerals, figurative elements, colors and combinations of colors as well as any combination of such signs. Objects of a mark may not be proper names or pseudonyms of the persons who held senior positions in the Communist Party (the District Committee Secretary position and higher), in the higher governmental and management bodies of the Union of Soviet Socialist Republics, the Ukrainian Soviet Socialist Republic (the Ukrainian Socialist Soviet Republic), other Union or Autonomous Soviet Republics (except the cases related to the Ukrainian science and culture development) and who worked in the Soviet state security bodies; names of the Union of Soviet Socialist Republics ("CPCP"), the Ukrainian Soviet Socialist Republic ("YPCP") (the Ukrainian Socialist Soviet Republic ("YCPP")), other Union or Autonomous Soviet Republics and their derivatives; names associated with the Communist Party activity, the Soviet power establishment within the territory of Ukraine or within its individual administrative territories, persecution of those who struggled for independence of Ukraine in the 20th century.

Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:
State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.
The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.
2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:
 - 1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;
 - 2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;
 - 3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;
 - 4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;
 - 5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
 - 6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.
3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:
 - 1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another

person for identical or similar goods and services;

2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;

4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;

5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;

2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;

3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

5. Signs shall not be subject to legal protection and shall not be registered as marks that contradict the requirements of Paragraph 2 of Article 5 of this Law and the requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols".

- (151) **11.11.2005**
 (180) 11.11.2025
 (270) English
 (591) Red, white, black and yellow.
 Rouge, blanc, noir et jaune.

(732) **LEGO Juris A/S**
 Koldingvej 2
 DK-7190 Billund; DK

(811) DK

(740) **Zacco Denmark A/S**
 Arne Jacobsens Allé 15
 DK-2300 Copenhagen; DK

(770) **LEGO Juris A/S**
 Billund; DK

(821) EM, 28.08.2002, 002829463

(822) EM, 07.01.2004, 002829463

(832) Ukraine is designated under the Madrid Protocol

(511) **Cl.: 09, 16, 25, 28, 41**

09 Scientific, nautical, surveying, electric and electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; software.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande de l'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs; logiciels.

16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers' type; printing blocks.

Papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

25 Clothing, footwear, headgear.

Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.

Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Enseignement; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Subsequent designation

(450) 2007/26 Gaz, 02.08.2007

(832) **UA**

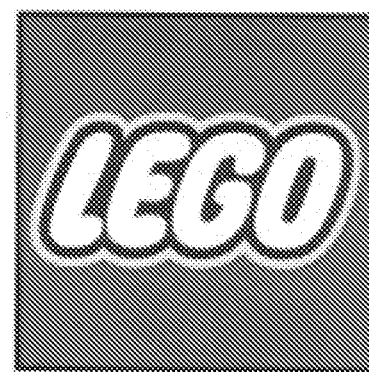
(580) 12.07.2007

(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations)

23.05.2007

Renewal

(450) 2015/46 Gaz, 26.11.2015



26.04.00	26.04.18	27.05.00	27.05.01
28.11.00	29.01.00	29.01.13	

Data as of 30.01.2020

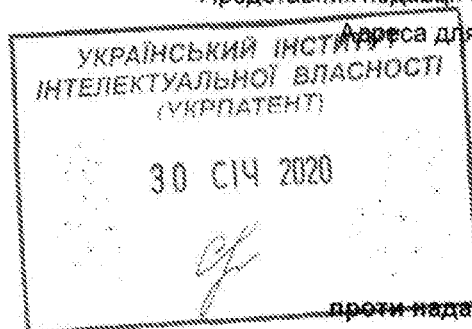
29 січня 2020 року

ДП "Український інститут інтелектуальної
власності" (Укрпатент)
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подавець заперечення: **ЛЕГО Джуріс А/С**
[LEGO Juris A/S]
DK-7190, Біллунд, Данія
[DK-7190, Billund, Denmark]

Представник подавця заперечення: **Мамуня Олександр Сергійович**

Адреса для листування: вул. Московська, 32/2, БЦ "Сенатор", 15-й поверх,
ЮФ "Екво", м. Київ, 01010
тел.: +38 (044) 490 91 00, факс: +38 (044) 490 91 02
e-mail: mamunya@aequo.ua



ЗАПЕРЕЧЕННЯ

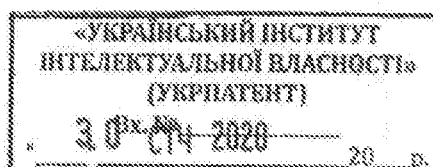
проти надання правової охорони в Україні позначенню
за міжнародною реєстрацією № 1453355

Діючи відповідно до інструкцій та за довіреністю компанії ЛЕГО Джуріс А/С [LEGO Juris A/S] (далі також – "Компанія"), керуючись п. 8 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі також – "Закон"), направляємо на розгляд експертизи мотивоване заперечення проти надання правової охорони у якості знака для товарів і послуг позначенню за міжнародною реєстрацією № 1453355 від 23.11.2018 р. на ім'я Shantou Chenghai Longjun Toy Factory (далі також – "Позначення");



Підставами подання заперечення проти заявки є те, що Позначення:

- є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Компанії щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону);

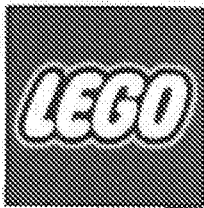
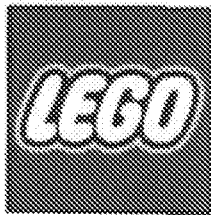
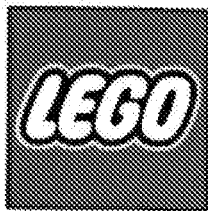


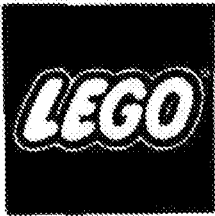
- є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг, визнаним добре відомим в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (відповідно до абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону);
- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону);
- суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі (відповідно до п. 1 ст. 5 Закону).

На доказ зазначених тверджень Компанія наводить наступну аргументацію.

1. Щодо знаків для товарів і послуг Компанії

Подавець заперечення – компанія ЛЕГО Джуріс А/С [LEGO Juris A/S] – є власником серії наступних знаків для товарів і послуг:

Знак	№	Дата реєстрації	Класи МКТП
	869258 (міжнародна реєстрація)	11.11.2005	09, 16, 25, 28, 41
	1006003 (міжнародна реєстрація)	17.06.2009	03, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 43
	21669 (свідоцтво України)	15.11.2001	14, 18, 24, 25

	2348 (свідоцтво України)	15.11.1993	28
LEGO	2347 (свідоцтво України)	15.11.1993	28
ЛЕГО	4184 (свідоцтво України)	31.03.1994	28

Окрім зазначеного вище, на підставі рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.02.2018, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 27.04.2018 № 593, знак для товарів і послуг "LEGO" визнаний добре відомим в Україні щодо Компанії станом на 01.01.2014 р. для товарів 28 класу МКТП: "ігри; іграшки; іграшкові конструктори".

2. Обґрунтування підстав для подання заперечення

(а) *Щодо схожості Позначення зі знаками Компанії настільки, що їх можна сплутати*

Обсяг правової охорони, що надається зареєстрованим торговельним маркам, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, тому встановлення ступеня схожості позначень є комплексним дослідженням, яке складається з двох взаємопов'язаних стадій:

- порівняння між собою зображень позначень щодо визначення ступеня їх схожості;
- порівняння товарів та/або послуг, для яких зареєстровано або заявлено до реєстрації позначення.

Згідно п. 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28

липня 1995 року № 116 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812) (далі – "Правила") позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 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.

Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

і. Порівняння міжнародних реєстрацій № 1453355 та № 869258 щодо визначення ступеня їх схожості

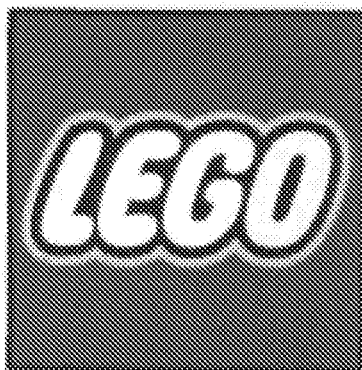
Опис позначення за міжнародною реєстрацією № 1453355



Позначення за міжнародною реєстрацією № 1453355 є кольоровим комбінованим позначенням, до складу якого входять зображувальний елемент у вигляді червоного чотирикутника із чорними контурами, а також словесний елемент "LEPIN" (виконаний заголовними літерами латинського алфавіту оригінального шрифту) та словесний елемент у вигляді ієрогліфів. Словесні елементи мають подвійні контури однакої товщини – внутрішній чорний контур та зовнішній оранжевий контур. Словесні елементи розміщені у площині квадрата, водночас словесний елемент у вигляді ієрогліфів розташований над словесним елементом "LEPIN".

Словесні елементи займають домінуюче положення у складі Позначення з огляду на їх більш зручне для сприйняття розташування в композиції, а саме в центральній частині Позначення.

Опис знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 869258



Знак для товарів і послуг Компанії за міжнародною реєстрацією № 869258 є кольоровим комбінованим позначенням, до складу якого входять зображувальний елемент у вигляді червоного чотирикутника із чорними контурами, а також словесний елемент "LEGO" (виконаний заголовними літерами латинського алфавіту оригінального шрифту). Словесний елемент розміщений у площині квадрата та має подвійний контур однакої товщини – внутрішній чорний контур та зовнішній жовтий контур.

Словесний елемент займає домінуюче положення у складі знака з огляду на його більш зручне для сприйняття розташування в композиції, а саме в центральній частині знака.

Позначення та раніше зареєстрований знак Компанії за міжнародною реєстрацією № 869258 є схожими за візуальним критерієм порівняння, оскільки кольорове відтворення порівнюваних об'єктів, розташування словесних елементів у площині об'єктів, спосіб виконання, шрифт та навіть кут нахилу літер латинського алфавіту в обох випадках є практично однаковими.

Щодо семантичного критерію порівняння, то словесний елемент "LEGO" є аббревіатурою, утвореною двома данськими словами "leg godt" (скорочено "le go"), що означає "грай добре". Цей вислів є незмінним гаслом групи компаній LEGO та застосовується ними з моменту заснування у 1932 році¹. Відтак, у зв'язку із тривалим використанням знак "LEGO" набув стійкого асоціативного зв'язку саме із групою компаній LEGO.

Водночас до складу словесного елемента "LEPIN" входять частки "LE-" та "-PIN". Як було зазначено, частка "le" є скороченням данського слова "leg" (укр. – "грай") та входить до складу серії знаків та гасел групи компаній LEGO. Відтак, частка "LE-" неодмінно породжує у свідомості споживачів асоціативний зв'язок зі знаками Компанії. В свою чергу, частка "-PIN" з англійської мови перекладається як "скріпляти", "фіксувати", "зв'язувати фігури", "штир",

¹ <https://www.lego.com/nl/about-us>

"фіксатор"², а отже асоціюється із шипами-трубочками (цеглинками), за допомогою яких з'єднуються елементи іграшкових конструкторів, виробником яких є Компанія.

При цьому словесний елемент Позначення у вигляді ієрогліфів не несе семантичного (смыслового) значення для пересічного українського споживача, адже такий споживач здебільшого не володіє навичками ієрогліфічного письма та прочитання ієрогліфів.

Таким чином, Позначення та знак Компанії за міжнародною реєстрацією № 869258 є схожими за семантичним критерієм порівняння.

Що стосується фонетичного критерію порівняння, Компанія, що подає ці заперечення, звертає увагу на всю серію знаків, власником яких є Компанія (див. п. 1 заперечення вище). Словесний елемент "LEPIN" відтворює перший склад словесного елемента "LEGO", який входить до серії знаків Компанії: [LE-PIN] - [LE-GO]. При цьому порівнювані об'єкти в усіх випадках мають по два склади, перший із яких відкритий.

Додатково варто наголосити, що словесний елемент Позначення у вигляді ієрогліфів не несе також і фонетичного значення для пересічного українського споживача, адже такий споживач здебільшого не володіє навичками ієрогліфічного письма та прочитання ієрогліфів.

Окрім того, при визначенні фонетичної схожості позначень додатковим аргументом на користь відмови у реєстрації є можливість виникнення у споживача думки про те, що подане до реєстрації позначення є продовженням серії знаків однієї особи (відповідно до п. 11.1.7. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг).

Таким чином, порівнювані об'єкти є схожими за фонетичним критерієм порівняння.

Відтак, міжнародні реєстрації № 1453355 та № 869258 є схожими за трьома критеріями порівняння настільки, що їх можна сплутати.

ii. Порівняння товарів, що входять до переліку міжнародних реєстрацій № 1453355 та № 869258

Згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію позначень з більш ранньою датою подання або якщо заявлено пріоритет, то з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Позначення за міжнародною реєстрацією № 1453355 включає наступні товари 28 класу МКТП: *"іграшки розвиваючі; іграшки, що створені лазером; іграшкові моделі; іграшкові*

² https://www.mulligan.com/m_ake?is=sin&i1=1&i2=2

автомобілі; контролери для іграшок; набори масштабних моделей [іграшки]; іграшки; будівельні блоки [іграшки]; масштабні моделі транспортних засобів; радіокеровані іграшкові транспортні засоби" ["intelligent toys; toys started by laser; toy models; toy vehicles; controllers for toys; scale model kits [toys]; toys; building blocks [toys]; scale model vehicles; radio-controlled toy vehicles"].

Зазначені вище товари є такими самими або спорідненими із товарами 28 класу МКТП, які входять до переліку міжнародної реєстрації № 869258, а саме: *"ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари (що входять до цього класу); прикраси для новорічних ялинок"* ["games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees"].

При цьому, Компанія наголошує, що наведений вище порівняльний аналіз здебільшого стосується Позначення та знака Компанії за міжнародною реєстрацією № 869258, однак викладені критерії порівняння дозволяють також дійти висновку, що Позначення є схожим настільки, що його можна сплутати і з іншими знаками Компанії, а саме знаками за свідоцтвами України №№ 21669, 2347, 4184, 21669 та міжнародною реєстрацією № 1006003.

Окрім того, слід зазначити, що під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення ймовірності змішування їх споживачем, характер порівнюваних об'єктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо – набутої певним знаком репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг. Це обумовлено тим, що споживач під час купівлі товарів часто керується нечітким уявленням про певний знак. Тому, коли знак набуває репутації та відомості, споживач підсвідомо намагається віднайти у схожому позначенні характерні риси вже відомого йому знака. При цьому ризик сплутування ним таких знаків є значно більшим, ніж у разі, якби продукція була маркована знаками, які ще не закріпились в його свідомості.

Знаки за свідоцтвами України №№ 21669, 2347, 4184, 21669 та міжнародною реєстрацією № 1006003 широко використовуються в Україні і закріпились у свідомості споживачів. Так, на території України (ще у Радянському Союзі) перші заявки на знаки "LEGO" були подані ще у 70-х роках минулого століття (наприклад, заявка № 58404/SU на знак  з датою подання 20.04.1971 р. та заявка № 78916/SU на знак  з датою подання 01.02.1977 р.). Отже, знаки Компанії мають високий ступінь свідомості, що призводить до підвищення ймовірності змішування їх споживачем із позначенням за міжнародною реєстрацією № 1453355.

Беручи до уваги зазначене вище, Позначення не підлягає реєстрації у якості знака для товарів і послуг, оскільки є схожим зі знаками для товарів і послуг Компанії настільки, що їх можна сплутати.

На підтвердження вищезазначеного надаємо також копії висновків ДП "Укрпатент" від 10.09.2019 р. про можливу відмову у реєстрації знаків за заявками №№ m201724003,

m201724004, які містять у своєму складі словесний елемент "LEPIN" (див. Додаток 3). Підставою для винесення попередніх відмов у реєстрації вказаних позначень, серед іншого, є саме схожість заявлених позначень зі знаками Компанії за свідоцтвами України №№ 2348, 2347, 4184, 21669 та міжнародними реєстраціями №№ 869258, 1006003 настільки, що їх можна сплутати.

Окрім того, схожість Позначення із серією знаків "LEGO" підтверджується рішенням Державного управління з питань інтелектуальної власності Китаю (див. Додаток 4). На підставі зазначеного рішення компанії Shantou Chenghai Longjun Toy Factory було відмовлено у реєстрації комбінованого позначення "LEPIN" за національною заявкою № 21693052 саме на підставі схожості з торговельними марками LEGO та можливості введення споживачів в оману щодо походження товарів, маркованих заявленим позначенням. Проти даного рішення не була подана апеляція і воно набуло сили з серпня 2019 року. Принагідно зауважимо, що саме заявка № 21693052 від 26.10.2016 вказана у якості базової заявки міжнародної реєстрації № 1453355 (код INID 821), у зв'язку з чим Компанією вчиняється так звана "центральна атака" на спірну міжнародну реєстрацію відповідно до п. 3 ст. 6 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків: якщо протягом 5 років з дати міжнародної реєстрації у країні походження знаку оскаржується дійсність свідоцтва на знак і результатом оскарження є скасування такого свідоцтва, одночасно скасовується чинність всіх міжнародних марок.

Окрім того, звертаємо увагу, що у наданні правової охорони Позначенню було відмовлено іноземними відомствами – так, у Додатку 5 надаємо копії рішень закладів експертизи Великобританії, Південної Кореї, Чилі з перекладом, у кожному із яких відмовлено у наданні правової охорони.

(b) Щодо схожості Позначення зі знаком "LEGO", визнаним добре відомим в Україні

На підставі рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.02.2018, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 27.04.2018 № 593, знак для товарів і послуг "LEGO" визнаний добре відомим в Україні щодо Компанії станом на 01.01.2014 р. для товарів 28 класу МКТП: "ігри; іграшки; іграшкові конструктори".

Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг аказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної

країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до ст. 4 Спільних рекомендацій ВОІВ про положення щодо охорони загальновідомих знаків³ *«[с]читается, что знак находится в противоречии с общеизвестным знаком, если этот знак или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака, которая может вызвать смешение, если этот знак или его существенная часть используется, или является предметом заявки на регистрацию, или зарегистрирован в отношении товаров и/или услуг, которые являются тождественными или сходными с товарами и/или услугами, для которых используется общеизвестный знак.»*

Компанія звертає увагу експертизи на способи фактичного використання добре відомого знака "LEGO", а саме у формі комбінованих позначень, що зареєстровані у якості знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 2348, 21669 та міжнародними реєстраціями №№ 1006003, 869258.

Беручи до уваги детальне порівняння Позначення із способом фактичного використання добре відомого знака "LEGO" (див. п. 2 (а) цього заперечення), а також ідентичність та спорідненість товарів, для яких знак визнаний добре відомим, можна дійти висновку, що Позначення є схожим із добре відомим знаком "LEGO" настільки, що їх можна сплутати.

На підтвердження вищезазначеного надаємо також копії висновків ДП "Укрпатент" від 10.09.2019 р. про можливу відмову у реєстрації знаків за заявками №№ m201724003, m201724004, які містять у своєму складі словесний елемент "LEPIN" (див. Додаток 3). Підставою для винесення попередніх відмов у реєстрації вказаних позначень, серед іншого, є саме схожість заявлених до реєстрації позначень із добре відомим знаком "LEGO" настільки, що їх можна сплутати.

(с) Щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товар

³ Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, которая включает текст этих положений, принятый Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) в ходе второй части второй сессии (7-11 июня 1999г.), была принята на совместной сессии Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС (20-29 сентября 1999 г.) // <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marka/893/pub893.pdf>

Відповідно до п. 2 ст. 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.

Відповідно до п. 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 певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

При використанні чи неодноразовому знайомстві з тим чи іншим товаром або послугою споживач мимоволі переносить своє ставлення до товару або послуги на торговельну марку, у результаті чого остання починає асоціюватися споживачем з визначеними властивостями і якістю. При цьому торговельна марка виконує роль засобу, що приваблює споживача, і може розглядатися як елемент, що інформує споживача про наявність у придбаному товарі тих чи інших характерних властивостей, що задовольняють його потреби і смак.

Торговельна марка символізує стабільність якісних характеристик і властивостей товару або послуг. При цьому дані фактори у виробництві продукції або наданні послуг не тільки визначають якість кожного окремого виробу або послуги, але й передбачають стабільність якості всіх наступних таких же виробів або послуг, виготовлених або наданих підприємством, з даною торговельною маркою.

Сплутування споживачами однорідних товарів і/або послуг, що виробляють або надають різні виробники, за рахунок позначення цих товарів і/або послуг тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, торговельними марками, може призвести до змішування діяльності господарюючих суб'єктів, які виготовляють ці товари чи надають такі послуги. Тобто схожі позначення можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє певний товар/надає послугу або можуть викликати у споживачів асоціації з певним джерелом походження цих товарів/послуг, що не відповідають дійсності.

Відтак, один з критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на схожості або ідентичності знаків для товарів і послуг, що порівнюються. При цьому збіги характеристик товарів/послуг та збіги ознак позначень, призначених для використання стосовно цих товарів/послуг, у сукупності є факторами, які обумовлюють змішування споживачами товарів/послуг різних осіб та самих осіб. Таким чином, використання різними, не пов'язаними між собою, особами тотожних або схожих до ступеня змішування знаків призводить до дезорієнтації споживача та перешкоджає йому обрати товар/послугу за власним смаком.

Якщо товар чи послуга однієї особи сприймається споживачем як товар чи послуга іншої відомої йому особи, у даному випадку має місце оманливість стосовно особи, яка виробляє товар чи надає послугу. У свою чергу така оманливість щільно пов'язана із схожістю до ступеня змішування. Як було встановлено при дослідженні питань у пунктах 2 (а), 2 (б) вище, Позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками Компанії за

міжнародними реєстраціями №№ 869258, 1006003 та свідоцтвами України №№ 21669, 2347, 2348, 4184, а також зі знаком "LEGO", визнаним в Україні добре відомим.

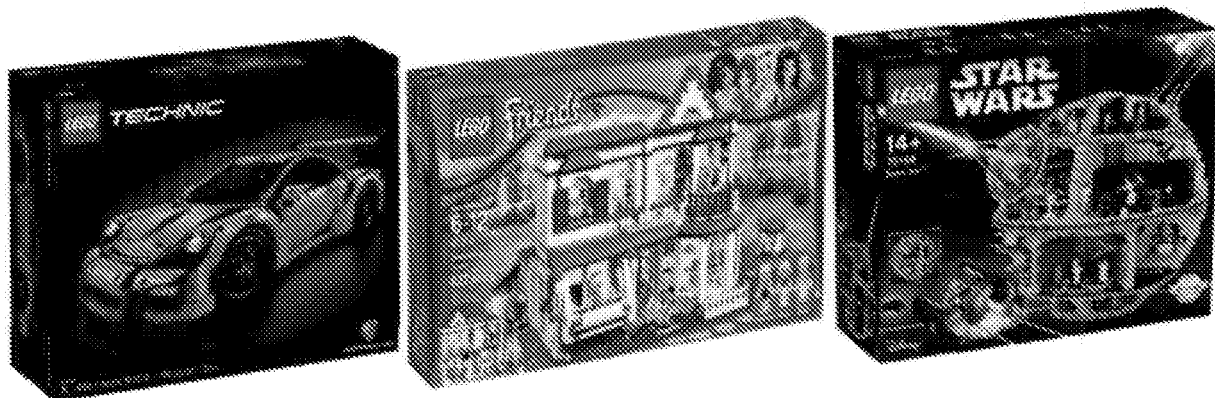
Таким чином, у випадку, який розглядається, така загроза існує, і перетинання цих знаків на ринку безумовно гарантоване, а отже і можливе введення в оману споживачів стосовно особи, яка виробляє товари 28 класу МКТП, оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним виробником/надавачем послуг, а саме із Компанією.

Іншим критерієм введення споживачів в оману є відомість знака, що імітується, розпізнавання та виділення його споживачем серед інших схожих знаків.

Подавець заперечення – компанія ЛЕГО Джуріс А/С [LEGO Juris A/S] – входить до групи компаній "LEGO", що була заснована у 1932 році Оле Кірком Крістіансенем. З тих пір "LEGO" залишалася сімейною компанією та сьогодні знаходиться у власності Кельда Кірка Крістіансена, правнука засновника. За більш ніж 80 років компанія пройшла довгий шлях від невеличкої теслярної майстерні до одного із найбільших виробників іграшок.

На території України (ще у Радянському Союзі) перші заявки на знаки "LEGO" були подані ще у 70-х роках минулого століття (наприклад, заявка № 58404/SU на знак **LEGO** з датою подання 20.04.1971 р. та заявка № 78916/SU на знак **LEGO** з датою подання 01.02.1977 р.).

Високий ступінь відомості та визнання знака "LEGO" безумовно підтверджується статусом цього знака як добре відомого в Україні станом на 01.01.2014 для товарів 28 класу МКТП: "ігри; іграшки; іграшкові конструктори". Приклади продукції під брендом "LEGO", які водночас відображають способи фактичного використання знаків Компанії:



Таким чином, оскільки Позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками Компанії за міжнародними реєстраціями №№ 869258, 1006003 та свідоцтвами України №№ 21669, 2347, 2348, 4184, а також зі знаком "LEGO", визнаним в Україні добре відомим, існує висока імовірність того, що споживач може сприйняти товари під Позначенням як такі,

що виробляються Компанією, або їх виробництво контролюється Компанією, що не відповідатиме дійсності.

При цьому, згідно відомостей із відкритих джерел в мережі Інтернет, Позначення фактично використовується способами, які несуть реальну загрозу введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари (див. *приклад фактичного використання Позначення на ст.ст. цього 13-17 заперечення*). На думку Компанії, надання Позначенню правової охорони лише сприятиме введенню споживачів в оману та наділить його власника широкими можливостями зловживати правами на такий знак в майбутньому.

Таким чином, у зв'язку із реальним ризиком введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари, власнику міжнародної реєстрації № 1453355 слід відмовити у наданні правової охорони Позначенню для всього заявленого переліку товарів 28 класу МКТП.

На підтвердження вищезазначеного надаємо також копії висновків ДП "Укрпатент" від 10.09.2019 р. про можливу відмову у реєстрації знаків за заявками №№ m201724003, m201724004, які містять у своєму складі словесний елемент "LEPIN" (див. *Додаток 3*). Підставою для винесення попередніх відмов у реєстрації вказаних позначень, серед іншого, є саме ймовірність введення споживачів в оману.

Окрім того, ймовірність введення споживачів в оману щодо походження товарів 28 класу МКТП, які марковані Позначенням, підтверджується рішенням Державного управління з питань інтелектуальної власності Китаю (див. *Додаток 4*). На підставі зазначеного рішення компанії Shantou Chenghai Longjun Toy Factory було відмовлено у реєстрації комбінованого позначення "LEPIN" за національною заявкою № 21693052. Як вже зазначалось вище, саме заявка № 21693052 від 26.10.2016 вказана у якості базової заявки міжнародної реєстрації № 1453355 (код INID 821), у зв'язку з чим Компанією вчиняється так звана "центральна атака" на спірну міжнародну реєстрацію відповідно до п. 3 ст. 6 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

(d) Щодо суперечності публічному порядку, принципам гуманності і моралі

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Разом з цим, Закон не розкриває, які позначення вважаються такими, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Орієнтовний перелік таких позначень наведений у пункті 4.3.1.1 Правил, однак зазначений перелік не є вичерпним, про що вказано, зокрема, в п. 8.1.1. Методичних рекомендацій.

Відповідно до ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності "Товарні знаки... можуть бути відхилені при реєстрації... лише в таких випадках:... 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадянськість".

Згідно п. 8.1.4. Методичних рекомендацій потрібно вважати, що знак суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, якщо він, зокрема, може ввести громадськість в оману. Можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання заявки з недобросовісними намірами, тобто якщо заявлене позначення є знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. У даному випадку під певною репутацією розуміється загальна думка, що створилась навколо знака, зокрема впізнаваність знаку, коли знак однозначно асоціюється в свідомості споживачів з товаром і/ або послугою та особою, яка виробляє товар чи надає послугу.

Дане положення є застосовуваним у випадках, коли наміри заявника із подання заявки мають ознаки недобросовісності, зокрема, мають на меті одержання несправедливих переваг від можливості скористатись гудвілом та репутацією відомого знака або мають прояви недобросовісної конкуренції.

Наявність у певного знака відомості та стійкої впізнаваності надає іншій особі, яка бажає скористатися цим знаком, можливість привернення до такого знака уваги споживачів, та, відповідно, отримання прибутку, не вкладаючи у просування знака істотних ресурсів. Такі наміри слід розглядати як недобросовісні.

Необхідно відмітити, що недобросовісність не обмежується справами, пов'язаними з нечесністю, тобто суб'єктивне сприйняття особою правомірності власної поведінки не є достатнім для висновку про відсутність в її діях ознак недобросовісності. Недобросовісною є і така поведінка, яка хоч і розцінюється заявником як прийнятна, але насправді такою не є в силу її невідповідності нормально прийнятим стандартам побудови ділових відносин.

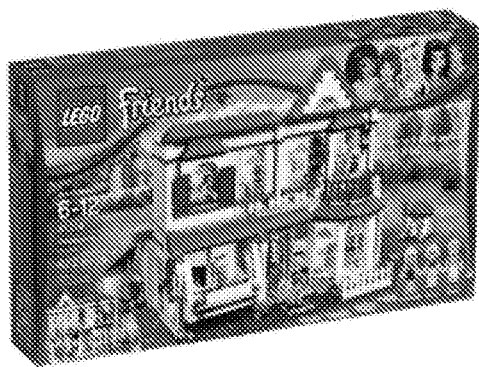
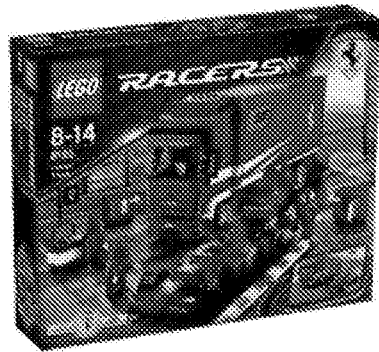
У випадку із торговельними марками, які набули певної репутації відносно іншої особи ніж заявник, така обізнаність є абсолютно очевидною, оскільки якщо позначення є впізнаваним для широкого загалу населення або певного кола зацікавлених осіб, презюмується, що заявник не може залишатися не поінформованим.

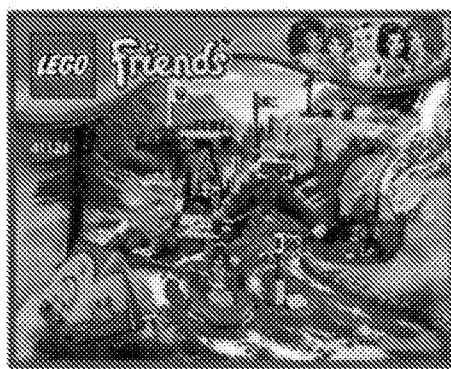
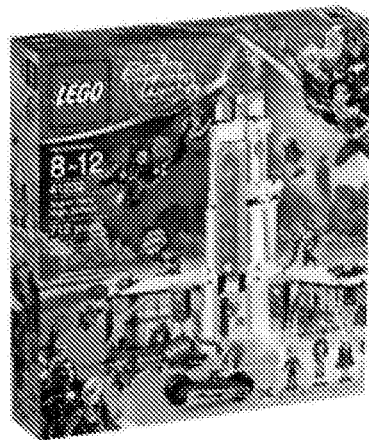
Звертаючись із вимогою про надання Позначенню правової охорони, власник міжнародної реєстрації № 1453355 не міг бути не обізнаним із знаками для товарів і послуг, що зареєстровані на ім'я Компанії. Це підтверджується, зокрема, поданням Позначення до реєстрації для товарів 28 класу МКТП, що включає, головним чином, ігри та іграшки.

Додатковим підтвердженням недобросовісних намірів заявника є факт присутності на ринку України фальсифікованої (контрафактної) продукції під позначенням "LEPIN", яка фактично копіює способи оформлення оригінальної продукції "LEGO":

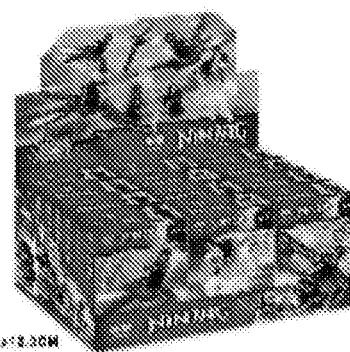
<u>Оригінальна продукція LEGO</u>	<u>Фальсифікована продукція LEPIN</u>
-----------------------------------	---------------------------------------

AEQUO®



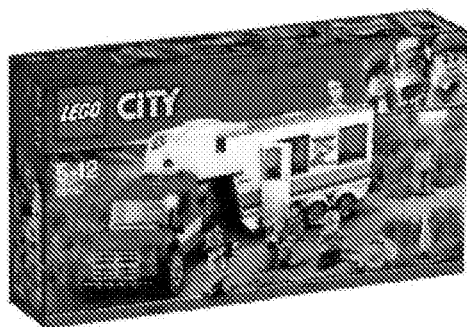
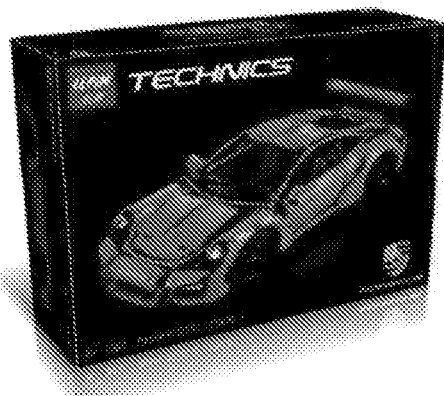
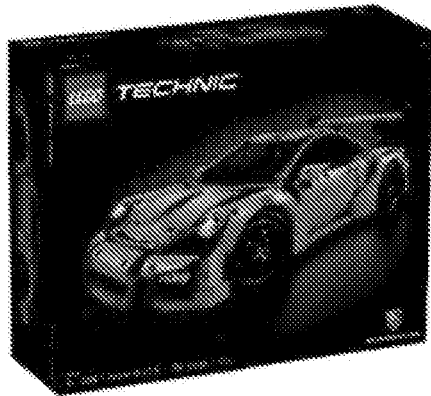


17998

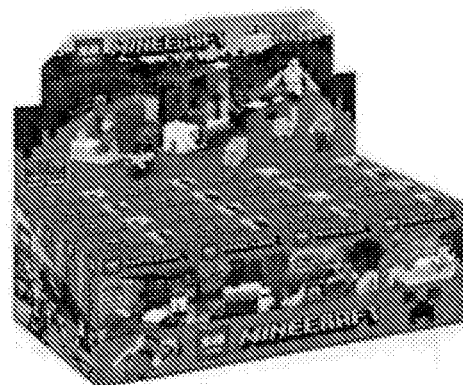


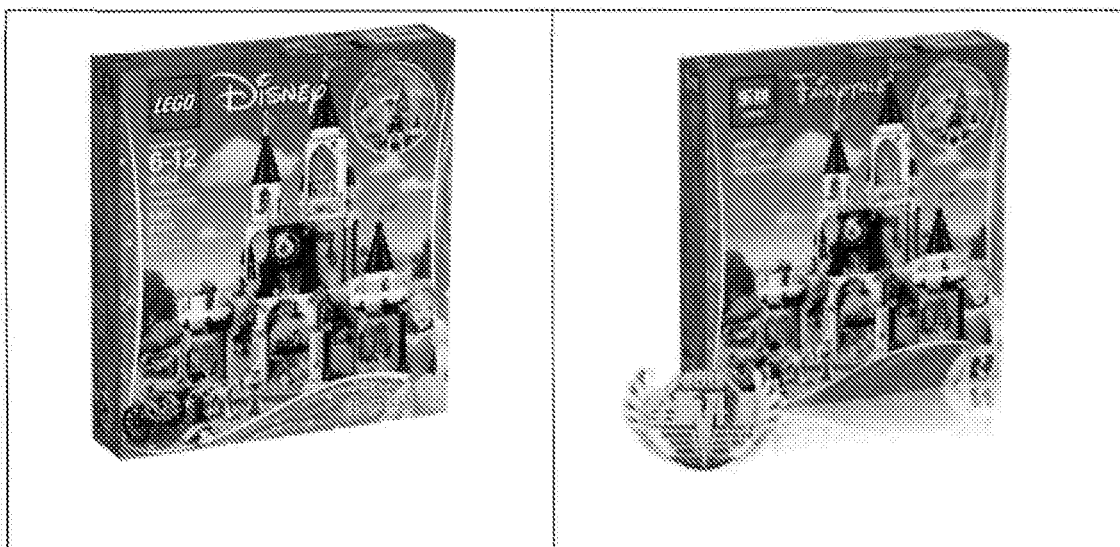
35.6x17.5x13.0CM

AEQUO®



AEQUO®





Відомо, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону). Відтак очевидно, що форми фактичного використання Позначення копіюють знаки для товарів і послуг Компанії. У зв'язку із цим Компанією вже в найближчий час будуть вжиті всі необхідні юридичні дії з метою захисту її законних прав та інтересів.

Крім того, за відсутності договірних відносин між заявником та Компанією як власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 21669, 2347, 2348, 4184 та міжнародними реєстраціями №№ 1006003, 869258, а також знака "LEGO", визнаного в Україні добре відомим, до уваги має братись попереднє використання таких позначень. Недобросовісний заявник, як правило, не може довести більш раннє використання обраного ним позначення. З точки зору захисту інтересів споживачів будь-яка імітація або копіювання знака, який набув певної репутації, вводить в оману, обманює споживачів, у яких виробився високий кредит довіри до цього знака і справжнього виробника або надавача послуг, який став впізнаваним за рахунок високої якості продукції/ послуг, що виробляються/ надаються.

Загальновідомо, що такий підхід закріплений не лише у згаданих вище Методичних рекомендаціях і застосовується в Україні, але і закріпився у нормативній та судовій практиці багатьох країн світу.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Таким чином, Позначення не підлягає реєстрації у якості знака для товарів і послуг, оскільки суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Додатково до уваги закладу експертизи надаємо також низку рішень іноземних відомств з питань інтелектуальної власності, на підставі яких третім особам було відмовлено у наданні правової охорони спірному позначенню/ визнано спірне позначення недійсним (відповідні рішення надаються у *Додатку 5*).

Беручи до уваги зазначене вище, керуючись ст.ст. 5, 6, 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

ПРОСИМО:

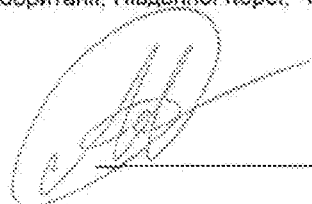
відмовити у наданні правової охорони на території України позначенню за міжнародною реєстрацією № 1453355 від 23.11.2018 на ім'я Shantou Chenghai Longjun Toy Factory відносно всіх заявлених товарів 28 класу МКТП.

Додатки:

1. Оригінал квитанції про оплату державного збору (код збору 41300);
2. Копія довіреності на представництво інтересів Компанії;
3. Копії висновків ДП "Укрпатент" від 10.09.2019 р. про можливу відмову у реєстрації знаків за заявками №№ m201724003, m201724004;
4. Копія рішення Державного управління з питань інтелектуальної власності Китаю від 24.05.2019 р. (з перекладом);
5. Копії рішень закладів експертизи Великобританії, Південної Кореї, Чилі (з перекладом).

З повагою,

Патентний повірений



_____/О. С. Мамуня/