

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
20.01.2022 № 17-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

06 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 05.10.2021 № Вн-170-Р/2021 у складі головуючого Красовського В.Г. та членів колегії Саламова О.В., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І. розглянула заперечення Войчишена Олександра Ананійовича та Кобець Вячеслава Ігоровича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 09.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «ВРО» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 00342.

Представник апелянтів – Яценко О.В.  
Представник Укрпатенту – Єрофєєва І.Ф.

Заперечення апелянтів – Войчишена Олександра Ананійовича та Кобець Вячеслава Ігоровича подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянти не погоджуються з рішенням Укрпатенту від 09.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «ВРО» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 00342 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для товарів 08 класу Міжнародної класифікації

товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику).

Апелянти зазначають, що висновок експертизи щодо існування в мережі Інтернет та роздрібній мережі товарів, нібито виробництва шведської компанії Sandvik AB не відповідає дійсності. Фото упаковок товарів, маркованих позначенням «BRO», які містяться у посиланнях експертизи, є товарами апелянтів, вироблених на замовлення, в інтересах та за кошти апелянтів. Виробником вказаних у посиланнях експертизи товарів не є компанія Sandvik AB.

Заявлене позначення «BRO» не використовується, і ніколи не використовувалось компанією Sandvik AB для маркування товарів свого виробництва. Також, компанія Sandvik не є власником торговельних марок «BRO» або, що мають в своєму складі це позначення, в жодній країні.

Крім цього апелянти зауважують, що починаючи з 2020 року здійснюють виробництво станків для гоління. Одноразові станки випускаються під торговельною маркою «BRO» та пропонуються до продажу в роздрібних та гуртових точках продажу, а також в мережі Інтернет, зокрема на сайтах: [www.bigl.ua](http://www.bigl.ua); [www.aldom.kr.ua](http://www.aldom.kr.ua); [www.bitovuha.in.ua](http://www.bitovuha.in.ua). Оскільки апелянти не мають власних потужностей, тому виробництво, ввезення на митну територію України, продаж продукції під торговельною маркою «BRO» та вся діяльність здійснюється через третіх осіб за дорученням.

За словами апелянтів виробництво продукції проводиться в Китаї компанією NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD на замовлення ТОВ «Вогонь часу» та ТОВ «Ліон 88», які в свою чергу займаються ввезенням на митну територію України та реалізацією продукції на замовлення апелянтів.

Щодо розміщення позначення «SANDVIK» на упаковках товару поряд із заявленим позначенням, апелянти зазначають, що тим самим вони інформують споживачів про використання у своєї продукції нержавіючої сталі виробництва шведської компанії Sandvik AB, яку в свою чергу використовує китайська компанія NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD для виробництва станків для гоління «BRO».

Сталь виробництва шведської компанії Sandvik AB широко використовується різними компаніями, зокрема німецький концерн DOVO, який випускає бритви.

Також, апелянти повідомляють, що задля уникнення непорозумінь щодо виробника своєї продукції на сьогодні проводиться рестайлінг упакування продукції, маркованою позначенням «BRO» без позначення «SANDVIK».

На підтвердження своїх доводів на користь реєстрації заявленої торговельної марки апелянтом надано:

копії контактів, які укладені між компанією NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD та ТОВ «Ліон 88» (№ 1 від 16.10.2019), ТОВ «Вогонь часу» (№ 2 від 23.10.2019) щодо поставки продукції, маркованої заявленим позначенням «BRO», на замовлення апелянтів та транспортні накладні до них;

копія транспортної накладної щодо поставки сталі виробництва компанії AB SANDVIK до компанії NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD;

фото упаковок товарів, маркованих заявленим позначенням;  
екземпляри продукції (станки для гоління), марковані заявленим позначенням;

роздруківки сторінок вебсайту [www.firetime.com.ua](http://www.firetime.com.ua) з інформацією щодо продукції, маркованої заявленим позначенням;

листи від ТОВ «Ліон» та ТОВ «Вогонь часу» від 17.09.2021, які підтверджують, що ввезення на територію України та продаж товарів, маркованих заявленим позначенням, здійснюються на замовлення апелянтів.

Враховуючи наведене, апелянти просять задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 09.08.2021 та зареєструвати позначення «BRO» за заявкою № т 2019 00342 відносно усіх заявлених товарів 08 та 10 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення «BRO» за заявкою № т 2019 00342 умовам надання правової охорони відносно частини товарів, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 2 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).

За результатами проведення експертизи експертом було знайдено інформацію та надані відповідні посилення, які на його думку доводять, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику).

«BRO – товари для бритья, производство компании Sandvik.

Sandvik (Сандвик) – международная компания, основанная в 1862 году Гораном Фредриком Йоранссон в Сандвикен, Швеция. Компания Sandvik является высокотехнологичной инженерной группой, производящей товары из нержавеющей стали и специальных сплавов, инструменты и инструментальные системы для резки металла. Компания Sandvik имеет около 43,000 сотрудников в более чем 150 странах».

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації пов'язані з товарами компанії Sandvik, які насправді не відповідають дійсності.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 13.01.2021 № 3385/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації знака відносно товарів 08 класу МКТП.

Наведені у мотивованій відповіді доводи та подані документи не визнані експертом обґрунтованими, та не спростовують висновок експертизи.

В результаті експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони щодо товарів 10 класу МКТП, на підставі якого прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки відносно частини товарів і послуг.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту 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 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянтів та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово апелянтів, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-38726/2021 від 29.09.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 00342, письмових поясненнях представника Укрпатенту від 03.12.2021 та встановила наступне.

Заявлене позначення «**BRO**» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 08, 10 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення Укрпатенту та відповідність заявленого позначення «**BRO**» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом 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.

Згідно з підпунктом 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, що може ввести в оману споживача, – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей, якості товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, особи виробника, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, наявні в матеріалах справи відомості про заявника та обставини використання заявленого позначення на відповідному ринку, а також відомості, виявлені в мережі Інтернет.

За результатами пошуку в мережі Інтернет відомостей про осіб, які використовують позначення «BRO», колегією Апеляційної палати виявлено вебсайти українських торговельних майданчиків, на яких пропонуються до продажу станки для гоління марковані заявленим позначенням, а саме:

<https://papulya.com.ua/ua/p1194407641-odnorazovye-stanki-dlya.html>;

<https://prom.ua/p1194407641-odnorazovye-stanki-dlya.html>;

<https://bigl.ua/p1341152525-bro-stanok-odnorazovyj>;

<https://ta-da.ua/good/1032680>.

В описі до станків «BRO» на згаданих вебсайтах зазначено, що виробником товару є «BRO», а матеріал леза - нержавіюча сталь Sandvik.

На сайті [www.firetime.com.ua](http://www.firetime.com.ua) (власник – українська компанія FIRE TIME) розміщено повний каталог станків для гоління «BRO», які пропонуються до продажу оптовими партіями.

На упаковках продукції для гоління під позначенням «BRO» також міститься позначення «SANDVIK SWEDEN BLADE».

Відповідно до відомостей офіційного вебсайту компанії «Sandvik AB – это группа высокотехнологичных компаний, которая предлагает оптимизированные продукты и услуги, созданные с применением цифровых технологий, инноваций и экологичных инженерных решений, в таких областях, как добыча полезных ископаемых, переработка пород, металлообработка и технология материалов» (<https://www.home.sandvik/ru/продукция-и-услуги/>).

«Компания SANDVIK является ведущим мировым разработчиком и производителем нержавеющей стали, специальных сплавов» (<https://www.home.sandvik/ru/o-nac/области-экспертизы/>).

Відомості про використання позначення «BRO» та виробництво товарів 08 класу МКТП, які зазначені у заявці № т 2019 00342, компанією Sandvik AB в мережі Інтернет відсутні.

Під час дослідження наданих апелянтами доказів колегією Апеляційної палати встановлено, що на пакуваннях товарів для гоління, маркованих позначенням «BRO», виробником зазначено компанію NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD (Китай), а компанією-імпортером ТОВ «Ліон 88» (Україна). У розділі «склад» вказано «картридж: пластик, нержавіюча сталь SANDVIK».

Виробництво заявлених товарів 08 класу МКТП, а саме станків для гоління, маркованих позначенням «BRO», здійснюється китайською компанією NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD на замовлення ТОВ «Вогонь часу» та ТОВ «Ліон 88». Це підтверджується наданими копіями контрактів між ТОВ «Вогонь часу», ТОВ «Ліон 88» та компанією NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD», а також копіями транспортних накладних на відправку продукції під позначенням «BRO».

Компанія NINGBO KAILI HOLDING GROUP CO., LTD для виробництва товарів 08 класу МКТП, зокрема, станків для гоління, одноразових станків використовує нержавіючу сталь виробництва компанії Sandvik AB. На підтвердження цього факту апелянти надали копію транспортної накладної на постачання сталі між зазначеними компаніями.

Таким чином, вказуючи на пакуванні товарів для гоління під позначенням «BRO» назву компанії Sandvik AB апелянти здійснювали інформування споживачів про використання для виробництва лез станків сталі саме цього виробника.

Наразі апелянтами проводиться рестайлінг упаковок продукції «BRO», що підтверджується наданими зразками станків для гоління без позначення «SANDVIK SWEDEN BLADE» на пакуваннях.

Ввезення на митну територію України та продаж продукції, маркованої заявленим позначенням, здійснюється ТОВ «Вогонь часу» (LLC «FIRE TIME»), яка є власником вебсайту <https://www.firetime.com.ua/>, та ТОВ «Ліон 88» на замовлення апелянтів, що підтверджується листами від 17.09.2021 вище зазначених товариств.

Відповідно до пункту 4 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» виробником визнається суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві; своє найменування (ім'я); торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання або імпортує товар.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, оскільки використання апелянтом позначення «BRO» для зазначених в заявці товарів 08 класу МКТП не породжуватиме у споживачів помилкової думки про особу, яка пропонує відповідні товари, отже не буде існувати небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації заявленого позначення «BRO» за заявкою № т 2019 00342 відносно всього заявленого переліку товарів 08, 10 класів МКТП.

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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Войчишена Олександра Ананійовича та Кобець Вячеслава Ігоровича задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 09.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «BRO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 00342 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «BRO» за заявкою № т 2019 00342 відносно заявленого переліку товарів 08, 10 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

В.Г. Красовський

Члени колегії

О.В. Саламов

Н.Г. Бурмістрова