

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
27.06.2019 № 1087

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ**  
**(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

22 травня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 29.11.2018 № Р/116-18 у складі головуючого Шатової І. О. та членів колегії Кулик О. С., Добриніної Г. П., розглянула заперечення Бородаєвського Віктора Ігоревича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 26.09.2018 про реєстрацію знака для товарів і послуг «MANTRA» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 20244.

Представник апелянта – Коваль М. П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/544-18 від 27.11.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2017 20244;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/29-19 від 16.01.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 26.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака «MANTRA» за заявкою № т 2017 20244 відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що:

заявлене словесне позначення:

- для частини товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «устаткування для освітлювання; абажури; акваріумні лампи; антиблікові пристрої для автомобілів (лампове обладнання); антиблікові пристрої для транспортних засобів (лампове обладнання); апарати для освітлювання; ацетиленові лампи; бактерицидні лампи для очищення повітря; велосипедні ліхтарі; вибухобезпечні лампи; вугільні електроди для дугових ламп; газонаповнені лампи; газорозрядні трубки

електричні для освітлювання; гірлянди з ліхтариків святкові; дугові лампи; електричні лампи; китайські ліхтарики; лабораторні лампи; лампи; лампи для показчиків повертання до автомобілів; лампове скло; лампові трубки скляні; лампочки електричні для новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі на стояки; ліхтарі для автомобілів; ліхтарі для освітлювання; ліхтарі для транспортних засобів; ліхтарі кишенькові електричні; люмінесцентні трубки для освітлювання; люстри; магнієві нитки для освітлювання; масляні лампи; мотоциклетні ліхтарі; нитки електронагрівачів; нитки розжарювання для електричних ламп; освітлювальне устаткування для повітряних транспортних засобів; освітлювальні апарати світлодіодні (LED); пальники для ламп; підводні світильники; плафони на лампи; прожектори; рефлектори для ламп; світиві номери будинків; світильні апарати для транспортних засобів; світильні лампи; світильні лампи електричні; світильні лампи показчиків повертання для транспортних засобів; світлорозсіювачі; стельові світильники; тримачі для абажурів; ультрафіолетові лампи, крім призначених на медичні потреби; факели; фари для автомобілів; фари для транспортних засобів; цоколі ламп; шахтарські лампи» і частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням їх в цивільний оборот, воно є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного виробника і надавача послуг.

«Фирма Mantra (Испания) существует с середины 2000 года и главная концепция их производственной философии звучит как «осветительная аппаратура по цене, качеству и дизайну доступная каждому». Потолочные светильники и люстры Mantra и в самом деле выглядят очень по-дизайнерски, отражая национальный дух Испании».

«Продукция фирмы разделена более чем на полсотни коллекций и включает в себя люстры, настенные, потолочные светильники, подвесы, бра, торшеры, настольные лампы».

«Товари, марковані заявленим позначенням і послуги надані з його використанням можуть, породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з фірмою Mantra (Испания), які насправді не відповідають дійсності».

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

<http://www.mantrailuminacion.com/>

<http://mytre.com.ua/mantra->

[m212/?gclid=EAIaIQobChMI96zr8aLp2wIVyoeYCh1r2gl](http://mytre.com.ua/mantra-m212/?gclid=EAIaIQobChMI96zr8aLp2wIVyoeYCh1r2gl)

[iEAAyAiAAEgKmjfD\\_BwE](http://mytre.com.ua/mantra-iEAAyAiAAEgKmjfD_BwE)

<https://lux-light.com.ua/manufacturers/mantra.html>

[https://nasvitlo.com/shop/brand/mantra-ispaiia?per\\_page=240](https://nasvitlo.com/shop/brand/mantra-ispaiia?per_page=240)

<https://lustralux.com.ua/firms/Mantra.html>

Апелянт – Бородаєвський Віктор Ігоревич не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 26.09.2018 про реєстрацію знака «MANTRA» відносно частини товарів і послуг.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не може вводити споживачів в оману щодо виробника товарів, оскільки в процесі використання як знака повністю виключає небезпеку введення в оману споживача з огляду на те, що

на території України він займається просуванням, рекламуванням, продажем та постачанням іншим особам (для подальшої реалізації) товарів, маркованих позначенням «MANTRA».

Апелянтом у додаткових матеріалах до заперечення надано лист від 24.07.2017, в якому зазначено, що Global Manufacturing and Trading Company S.L здійснює в Україні спільну діяльність з апелянтом. Цим листом апелянту надається право на реєстрацію знака для товарів і послуг «MANTRA» та подальше його використання на території України.

Ураховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 26.09.2018 та зареєструвати позначення «MANTRA» за заявкою № m 2017 20244 відносно заявленого переліку товарів 11 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила та проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яка була наведена представником апелянта під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «MANTRA» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 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).

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 знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Заявлене позначення «MANTRA» є словесним, виконаним стандартним шрифтом друкованими великими літерами латиниці, без зазначення кольору.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно усього переліку товарів 11 та послуг 35 класів МКТП. У відповідь на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака заявником був скорочений перелік послуг 35 класу.

Колегія Апеляційної палати звернулася до Інтернет ресурсів, посилання на які наведені у висновку закладу експертизи, та інших доступних Інтернет джерел. За результатами дослідження колегія з'ясувала та встановила наступне.

«Компанія MANTRA почала свою діяльність у секторі освітлення в 2000 році. На сьогодні MANTRA відома в усьому світі, продаючи свою продукцію в Європі, Америці, на Близькому Сході та на Далекому Сході».<sup>1</sup>

«MANTRA - світильники з особливою філософією. Світильники Мантра (Mantra) відрізняються своєрідним дизайном і їх неможливо переплутати з іншими брендами. Свій особливий, дуже сучасний і трохи космічний стиль присутній у всіх колекціях, над створенням яких працювали різні дизайнери»<sup>2</sup>.

«Чого очікувати від компанії з гучною назвою «Mantra» (чаклунство, заклинання). Тільки чогось незвичайного, нетривіального та оригінального. Саме такі світильники виробляє іспанський бренд, ґрунтуючись на багатовіковій традиції обробки скла, слідуючи вимогам сучасності в питаннях енергозбереження, естетики й функціональності».<sup>3</sup>

Товари під знаком MANTRA, широко розповсюджуються через Інтернет магазини по всій території України.<sup>2, 3, 4, 5, 6</sup>

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що український споживач має у вільному доступі (через мережу Інтернет) достатньо інформації, щоб бути обізнаним про компанію Mantra (Іспанія) як про виробника освітлювальної апаратури, та має можливість придбавати товари цього виробника, що пропонуються до продажу на території України різними особами.

На користь реєстрації позначення «MANTRA» апелянтом надано лист Global Manufacturing and Trading Company S.L від 24.07.2017, в якому зазначено, що вказана компанія спільно з апелянтом здійснює діяльність в Україні та надає право апелянту на реєстрацію позначення «MANTRA» і його подальше використання на території України. В апеляційному засіданні 16.01.2019 колегією Апеляційної палати було розглянуто вказаний лист, однак жодних документальних підтверджень зв'язку компанії Global Manufacturing and Trading Company S.L з іспанською компанією Mantra апелянтом надано не було. Крім цього, в матеріалах справи відсутні будь-які докази, які підтверджували б діяльність цієї компанії чи заявника на території України. З метою надання таких пояснень та доказів представником апелянта у засіданні було заявлено клопотання про необхідність надання додаткових матеріалів, однак жодних додаткових матеріалів в апеляційні засідання 24.04.2019 та 22.05.2019 так надано і не було.

Зважаючи на все вище зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «MANTRA» в процесі його використання апелянтом – Бородаєвським Віктором Ігоревичем як знака відносно частини заявлених товарів 11 класу та послуг 35 класу МКТП не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари та надає відповідні послуги.

---

1 <https://www.en.mantrailuminacion.com/company-mantra>

2 <https://lustralux.com.ua/ukr/firms/Mantra.html>

3 <https://miroshop.com.ua/ua/brand/mantra.html>

4 <https://lustra-style.com.ua/m143-mantra>

5 <https://e27.com.ua/ua/catalogsearch/result?cat=0&manufacturer=99951&q=Mantra>

6 <https://luxorlighting.com.ua/mantra>

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «MANTRA» за заявкою № т 2017 20244 відносно частини товарів 11 класу та послуг 35 класу МКТП, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку від 26.09.2018 правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Бородаєвському Віктору Ігоревичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 26.09.2018 про реєстрацію знака «MANTRA» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 20244 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців вад дати його одержання.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

О. С. Кулик

Г. П. Добриніна