

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
15.01.2025 № 12/2025



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

вул. Дмитра Гадзєнка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +38044209-27-06, +38067501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

05 грудня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 23.08.2024 № Р-АП/70-24, у складі головуючого Ткаченко Ю. В. та членів колегії Фінагіної В. Б., Шатової І. О., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення Афзаї Мохаммада Дауда проти рішення від 30.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 28518 від 18.10.2019, заявник – Власов Євген Олександрович.

Представники апелянта – Черепов Л. В., Лісна Т. Л.
Представник заявника – Гривнак В. В.
Представник УКРНОІВІ – Пугачова І. П.

Заперечення апелянта – Афзаї Мохаммада Дауда, 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 про реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL» за заявкою № т 2019 28518 відносно частини товарів і послуг і вважає, що заявлене позначення відносно заявлених товарів і послуг

не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів і послуг; може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні відомості.

Апелянт є власником торговельної марки **INTERTOOL** за свідоцтвом № 138308 від 26.04.2011, зареєстрованої відносно товарів 21, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а також заявником за заявкою № т 2020 15650 (дата подання 04.08.2020)

на реєстрацію позначення  відносно товарів 21 та 25 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що він протягом тривалого часу використовує торговельну марку за свідоцтвом № 138308 відносно товарів 21 та 25 класів МКТП, зокрема таких як: рукавиці, пальчата садівничі; рукавиці господарчі; пальчата (рукавички) будівельні, а також співпрацює з ТОВ «Деніс Канц», реалізуючи під цією торговельною маркою скотч і стрейч-плівку.

Натомість, заявник, за твердженням апелянта, підприємницької діяльності від власного імені не здійснює, оскільки у 2014 році діяльність фізичної особи – підприємця Власова Є. О. припинено, а пов'язане з ним підприємство ТОВ «РЕНТІ ПРО» не має зареєстрованого місцезнаходження.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка стала відомою в Україні і в разі використання схожого з нею позначення за заявкою № т 2019 28518 щодо заявлених товарів і послуг існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари чи надає такі послуги.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого за заявкою № т 2019 28518 позначення та торговельної марки за свідоцтвом № 138308 і вважає, що вони є тотожними за фонетичною і семантичною ознаками та схожими за візуальною ознакою.

На думку апелянта, весь перелік товарів 02, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів МКТП заявленого позначення є спорідненим з товарами 21, 25 класів МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка апелянта за свідоцтвом № 138308.

Зважаючи на викладене, апелянт стверджує, що використання позначення за заявкою № т 2019 28518, яке схоже з торговельною маркою апелянта за свідоцтвом № 138308, є проявом недобросовісної конкуренції та порушенням законодавства України.

Також апелянт зазначає, що заявлене позначення для послуг 41 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвом № 28907 і міжнародною реєстрацією № 956907.

28.06.2022 апелянтом подані додаткові пояснення до заперечення (Вх. № 20352/2022 від 28.06.2022), у яких зазначено, що згідно з Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 11.02.2014, словесна торговельна марка «INTERTOOL» була визнана добре відомою в Україні на ім'я БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. для товарів 06, 07, 08, 09, 17, 21 класів МКТП станом на 01.01.2011.

Апелянт наголошує на тому, що товари, для яких торговельну марку «INTERTOOL» визнано добре відомою, є спорідненими з товарами 02, 10, 19 класів МКТП, а також з послугами, щодо яких заявлено позначення «INTERTOOL» за заявкою № т 2019 28518. У зв'язку з цим апелянт вважає, що ці товари та послуги мають бути виключені з переліку товарів і послуг заявленого позначення.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом як докази надано такі документи (у копіях):

- договори продажу між компанією Nantong GuoLi Gloves CO., LTD. та Афзаї Мохаммадом Даудом (без перекладу українською мовою);
- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо фізичної особи – підприємця Власова Є. О. та ТОВ «РЕНТІ ПРО»;
- постанова Харківського Апеляційного суду від 12.02.2012 у справі № 2а-6687/11/2070;
- витяг з бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» щодо визнання торговельної марки «INTERTOOL» добре відомою в Україні на ім'я БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення від 30.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL» за заявкою № т 2019 28518 відносно частини товарів і послуг та відмовити в реєстрації торговельної марки «INTERTOOL» відносно споріднених товарів і послуг.

05.12.2024 на засіданні колегії Апеляційної палати апелянтом подано клопотання (№ 09-8533/24 від 05.12.2024) про уточнення вимог заперечення. У клопотанні апелянт просить відмовити в реєстрації заявленого позначення відносно послуг 41 класу МКТП: «забезпечування устаткуванням для відпочинку», які, на думку апелянта, є спорідненими з товарами, відносно яких зареєстрована його торговельна марка, а саме: 21 клас МКТП – «вироби зі скла, порцеляни та кераміки, що не належать до інших класів, рукавиці»; 25 клас МКТП – «непромокавний одяг, протисонцеві козирки, футболки, робочий одяг».

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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення експертизи проти заявки № т 2019 28518 було подано мотивоване заперечення Афзаї Мохаммада Дауда від 04.02.2021 (Вх. №21/ЗМ/17586 від 04.02.2021) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, на тій підставі, що заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів і послуг не відповідає умовам надання правової охорони, визначеними пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованою на ім'я апелянта словесною торговельною маркою «**INTERTOOL**» за свідоцтвом України № 138308 від 26.04.2011 та заявленим комбінованим позначенням «**INTERTOOL**, зобр.» за заявкою № т 2020 15650 від 04.08.2020 щодо таких самих та споріднених товарів і послуг; може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Крім того, подання на реєстрацію заявленого позначення є актом недобросовісної конкуренції відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності та частини першої статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2019 28518 заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення експертизи від 07.10.2021 Вих. № 130654/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно частини послуг 41 класу МКТП, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками «**intertool**» (свідоцтво № 28907 від 16.12.2002), «**INTERTOOL**» (міжнародна реєстрація № 956907 від 28.12.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Рід Мессе Вієн Гмбх (АТ) щодо таких самих та споріднених послуг.

23.11.2021 заявник надіслав відповідь на повідомлення експертизи, у якому просив зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП.

За результатами аналізу мотивованого заперечення та відповіді заявника на повідомлення експертизи експертом було підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг, на підставі якого прийнято рішення НОІВ від 30.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «**INTERTOOL**» за заявкою № т 2019 28518 відносно частини заявлених товарів і послуг.

Заявник – Власов Євген Олександрович, не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає наступне.

Станом на 25.02.2011, дату виникнення прав на торговельну марку апелянта за свідоцтвом України № 138308, вже були зареєстровані наступні торговельні марки: **INTERTOOL** (свідоцтво України № 130928 від 10.11.2010);



(свідоцтво України № 130927 від 10.11.2010);



(свідоцтво України № 127655 від 25.08.2010), власником яких наразі є Власов Є. О.

Ці торговельні марки зареєстровані відносно товарів 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП, зокрема, для таких товарів 09 класу МКТП: «азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рукавиці для водолазів; рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків».

Крім того, до дати подання апелянтом заявки № т 2011 02885 торговельна марка «**INTERTOOL**» використовувалась Власовим Є. О. понад 10 років для більше 400 видів товарів, зокрема для споріднених товарів 01, 02, 16, 17, 21 та 25 класів МКТП, що було підтверджено документами, які є в матеріалах справ про визнання Апеляційною палатою торговельних марок **INTERTOOL**,



добре відомими в Україні станом на 01.01.2011.

Заявник стверджує, що апелянт – Афзаї Мохаммад Дауд, реалізує контрафактну продукцію, що маркується торговельними марками, які належать Власову Є. О.

Таким чином, заявник наголошує, що реєстрація торговельної марки «**INTERTOOL**» за свідоцтвом України № 138308, а також позначень «**INTERTOOL**, зобр.» за заявками № т 2013 02168 та № т 2020 15650 на ім'я Афзаї Мохаммада Дауда є порушенням статті 6 *septies* Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо реєстрації знака агентом чи представником власника такого знака без дозволу останнього.

В обґрунтування своїх доводів заявником надано такі документи (у копіях):

- витяги з каталогів «**INTERTOOL**» за 2007 рік (копії 1, 37 сторінок), за 2011 рік (копії 1, 94 сторінок), за 2020 рік (копії 1, 359 сторінок);
- витяги з вебсайту www.web.archive.org – архів сайту www.bradaraltd.com з інформацією щодо товарів, які продаються Афзаї Мохаммадом Даудом;
- витяги з вебсайту www.ua.bizorg.su з інформацією про приватне підприємство «Брадаралтд».

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в 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-8523-Е/2022 від 28.04.2022), додаткових матеріалах (№ Вх-20352/2022 від 28.06.2022, №08-7093/24 від 15.10.2024, № 09-8533/24 від 05.12.2024), копіях матеріалів заявки № т 2019 28518, письмових поясненнях представника заявника (№№ Вх-14353-Е/2022 від 22.06.2022, Вх-44282/2024 від 23.10.2024), та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення **INTERTOOL** виконано стандартним шрифтом заголовними потовщеними літерами латинської абетки та подано на реєстрацію відносно товарів 02, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **INTERTOOL** за свідоцтвом № 138308 від 26.04.2011 (заявка № т 2011 02885 від 25.02.2011) виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки та зареєстрована відносно товарів 21 та 25 класів МКТП.



Протиставлене апелянтом комбіноване позначення за заявкою № т 2020 15650 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «INTERTOOL» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки синього кольору. Зліва від словесного елемента зображена каністра червоного кольору. Позначення подано на реєстрацію у темно-синьому, червоному і білому кольорах відносно товарів 21 та 25 класів МКТП.

З метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта скасувати рішення НОІВ від 30.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL» за заявкою № т 2019 28518 відносно частини послуг 41 класу МКТП, колегія Апеляційної палати перевірила заявлене позначення на відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. 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. 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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Порівняльний аналіз позначення «**INTERTOOL**» за заявкою № т 2019 28518 з протиставленою торговельною маркою «**INTERTOOL**» за свідоцтвом № 138308 та позначенням «**INTERTOOL, зобр.**» за заявкою № т 2020 15650 свідчать про їх фонетичну і семантичну тотожність.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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 або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення в споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік послуг 41 класу МКТП за заявкою № т 2019 28518, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, заявлені послуги не є спорідненими з товарами 21 та 25 класів МКТП за свідоцтвом № 138308 та заявкою № т 2020 15650.

У зв'язку з цим, до заявленого позначення не може бути застосована підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Стосовно доводів апелянта про те, що торговельна марка за заявкою № m 2019 28518 не може одержати правову охорону, оскільки може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, колегія Апеляційної палати зазначає.

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.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

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, схожими настільки, що їх можна сплутати. Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу ймовірність того, що споживач сприймає пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «**INTERTOOL**» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

Торговельна марка апелянта за свідоцтвом України № 138308 відтворює торговельну марку «**INTERTOOL**» та входить до складу торговельної марки

«**INTERTOOL**, зобр.», які рішеннями Апеляційної палати визнані добре відомими відносно інших осіб.

Так, рішенням Апеляційної палати від 11.02.2014 торговельна марка **INTERTOOL** визнана добре відомою в Україні на ім'я БАЛАНТИНЕС ІНТЕРВЕСИТ ЛТД. для товарів 06, 07, 08, 09, 17, 21 класів МКТП, зокрема для товарів 21 класу МКТП: «рукавиці садівничі; рукавиці, пальчатки господарські» станом на 01.01.2011.



Рішенням Апеляційної палати від 11.10.2021 торговельна марка за свідоцтвом України № 130927 визнана добре відомою в Україні на ім'я заявника – Власова Є. О. для товарів 07, 08, 21, 25 класів МКТП, зокрема для таких 21 класу МКТП: «рукавиці господарські, садові рукавиці, рукавички (одяг)» та товарів 25 класу МКТП: «рукавички (одяг)», станом на 01.01.2011.

Відповідно до інформації, наведеної в рішенні Апеляційної палати від 11.10.2021, історія торговельної марки «**INTERTOOL**» почалася у вересні 1999 року з ідеї Власова Є. О. розробити позначення, у якому словесна частина торговельної марки це поєднання частки «**INTER**» (від «international», у перекладі – інтернаціональний, міжнародний) та слова «**TOOL**» (у перекладі – інструмент, знаряддя).

1999 рік є початком ведення бізнесу Власова Є. О., пов'язаного з оптовою та роздрібною торгівлею широкого асортименту інструментів, в основному, вироблених під торговельною маркою «**INTERTOOL**», який на сьогодні налічує близько 4000 найменувань. Протягом 15 років, з 1999 до 2014 року, просування продукції під цією торговельною маркою здійснювалось Власовим Є. О. як фізичною особою – підприємцем (діяльність ФОП припинена в липні 2014 року), а також Приватним підприємством – фірмою «ІНТЕР-ІНСТРУМЕНТ» (діяльність припинено у вересні 2003 року) і ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» (діяльність припинено у вересні 2019 року), в яких Власов Є. О. виступає їх єдиним засновником і власником.

У 2009 році Власовим Є. О. створено компанію БАЛАНТИНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД (компанія, на яку словесна торговельна марка «**INTERTOOL**» визнана добре відомою рішенням Апеляційної палати від 11.02.2014) і проведено ребрединг торговельної марки «**INTERTOOL**, зобр.», шляхом додавання зображення розвідного ключа в колі. Цього ж року подано заявки на реєстрацію торговельних марок, які відтворюють або містять позначення «**INTERTOOL**», за якими видані свідоцтва України № 130927, № 127655 та № 130928.

У 2016 році компанія БАЛАНТИНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. передала права на використання всіх торговельних марок польському товариству **INTERTOOL Sp.z.o.o.**, у якому Власов Є. О. володіє 60% акцій.

На сьогодні Власов Є. О. є власником торговельних марок за свідоцтвами України №№ 130928, 130927, 127655.

Відповідно до відомостей, наданих заявником, товари під торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», пропонуються до продажу на сайті <https://intertool.ua>³. Серед широкого асортименту продукції, представленої на сайті, пропонуються до продажу, зокрема, захисні рукавички різних видів.

За запитом «рукавички INTERTOOL» у пошуковій системі «Google» пропонуються до продажу рукавички із зображенням торговельної марки заявника, а саме словесної частини «INTERTOOL» у поєднанні з розвідним ключем, розміщеним у колі.

Надані апелянтом документи, зокрема копії договорів купівлі-продажу між Nantong GuoLi Gloves CO., LTD. та Афзаї Мохаммадом Даудом, а також лист від ТОВ «Деніс Канц», містять торговельні марки заявника.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявником позначення відносно заявлених товарів і послуг не породжуватиме у свідомості споживачів помилкової думки про особу, яка виробляє товари та надає відповідні послуги, отже не буде існувати небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги. Таким чином підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюється на заявлене позначення.

Стосовно доводів апелянта про дії недобросовісної конкуренції та порушення законодавства України, що вчиняються з боку Власова Є. О. з продажу продукції, що маркується позначенням «INTERTOOL», колегія Апеляційної палати вважає їх такими, що не можуть бути підставою для подання заперечення і не беруться колегією до уваги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення НОІВ від 30.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL» за заявкою № m 2019 28518.

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 у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

³ <https://intertool.ua/catalog/?query=рукавички>

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Афзаї Мохаммаду Дауду в задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 30.12.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL» за заявкою № т 2019 28518 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. В. Ткаченко
В. Б. Фінагіна
І. О. Шатова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/5-25 від 14.01.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Ткаченко Ю. В. 14.01.2025 15:56
3ВС6ЕВ07000000000000
00000000000000000001



2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№Ріш-АП/5-25 від 14.01.2025
КЕП (Підписання проєкту):
ШАТОВА І. О. 14.01.2025 15:24
5Е984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/5-25 від 14.01.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Фінагіна В. Б. 14.01.2025 15:05
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00