

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

### Р І Ш Е Н Н Я

16 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 16.01.2015 № 3 у складі головуючого Ресенчука В. М. та членів колегії Горобець О. П., Сенчука В. В., розглянула заперечення Приватного підприємства “Будпостач” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 07.11.2014 про відмову в реєстрації знака “СТАЛЬ” за заявкою № т 2013 12644.

Представник апелянта - Коваль М. П.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” - Бабенко Т. М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 165 від 12.01.2015;
- додаток до заперечення вх. № 2103 від 19.02.2015;
- додаток до заперечення вх. № 3319 від 17.03.2015;
- додаток до заперечення вх. № 10837 від 28.07.2015;
- копії матеріалів заявки № т 2013 12644.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 07.11.2014 про відмову в реєстрації знака “СТАЛЬ” за заявкою № т 2013 12644 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- 1) для частини товарів 06 класу “сталь” є описовим і вказує на вид товару;
- 2) для частини товарів 08, 09 класів, до складу яких входить сталь, є описовим і вказує на певну складову і властивості товарів, обумовлені наявністю такої складової;

“Сталь (рос. Сталь; англ. Steel; нім. Stahl) – сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14% вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та газу).”

- 3) є оманливим для всіх інших товарів 06, 08, 09 класів, в яких згадана складова відсутня.

Підстави для висновку:

- Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" розд.ІІ, ст.6 п.2;
- <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%EB%FC>.

Апелянт – Приватне підприємство “Будпостач”, не погоджуючись з рішенням, подав до Апеляційної палати ДСІВ заперечення проти нього, в якому на користь реєстрації заявленого позначення навів наступні доводи.

Апелянт стверджує, що є провідним національним оператором ринку професійного обладнання та інструменту в Україні. Структура діяльності компанії включає оптову торгівлю в сегменті B2B і роздрібні продажі, використовуючи механізм власного інтернет-магазину, власні торговельні марки.

За 18 років існування апелянтом налагоджена широка дилерська мережа на території всієї України, що включає більше 50 філій. У всіх регіонах України відкриті власні сервісні центри, що дозволяє максимально швидко провести діагностику продукції, здійснити гарантійне та післягарантійне обслуговування, отримати якісну консультацію про коректну експлуатацію.

Апелянт у своєму асортименті має більше 30000 товарів відомих виробників за доступними цінами, серед яких є безліч товарів власних торговельних марок.

На момент подання заявки апелянт вже почав використовувати позначення “СТАЛЬ”. На підтвердження вищесказаного апелянт надав матеріали, що, на його думку, свідчать про використання заявленого позначення на території України.

Слово “сталь” у переносному значенні можна вживати як “такой как сталь - непоколебим, тверд” (Словарь русского языка С.И. Ожегов), а також як “міцний, загартований, як сталь”. Саме це значення вкладене в заявлений знак і саме так сприймається пересічним споживачем, а не описує матеріал, з якого виготовлено товар.

На думку апелянта, заявлене позначення має певні ознаки, а саме: позначення виконане об’ємними оригінальними літерами, що легко запам’ятовуються; позначення не описує матеріал, з якого виготовлено товар, а сприймається споживачами в переносному значенні для зазначених у заявці товарів. Саме таке виконання та сприйняття позначення надає йому привабливості та виразності і привертає увагу споживачів, виконуючи розрізняльну функцію позначення.

Позначення “СТАЛЬ” є асоціативним позначенням стосовно заявлених товарів. Асоціативні позначення викликають асоціації про особливості товарів, що заявлені, пробуджують ідею та образ позначуваних товарів та потребують певної уваги споживачів, проте не описують їх прямо.

Отже, позначення “СТАЛЬ” має розрізняльну здатність, не є описовим для товарів певного виду та не є оманливим для товарів, що не містять сталь, оскільки слово “сталь” для зазначених товарів сприймається споживачами у переносному значенні.

Також додаткову розрізняльну здатність заявленому позначенню надає оригінальний шрифт, який має об’ємну форму.

У відповідності до положення С (1) ст. 6 <sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, для встановлення, чи може знак отримати правову

охорону в Україні, мають бути враховані всі фактичні обставини, зокрема щодо тривалості використання знака, його популяризація, а також відомість апелянта. Ступінь використання знака в значній мірі впливає на дистинктивність знака.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення та зареєструвати заявлене позначення відносно частини заявленого переліку товарів Об класу МКТП, а саме: *“дрібні металеві вироби; сейфи (шафи неспаленні); альтанки (металеві конструкції); анкери; анкерні плити; арматура будівельна металева; арматура вентиляна металева (крім деталей машин); армувальні матеріали металеві будівельні; армувальні матеріали металеві для бетону; армувальні матеріали металеві до труб; армувальні матеріали металеві до тягових пасів; стовпи металеві для афії, об'яв; бабіт; бакени металеві несвітливі; баки (чани) металеві; балки металеві; балони металеві на стиснені гази або скраплене повітря; банки консервні металеві; обручі металеві на барила (бочки); барила металеві; басейни для плавання (металеві конструкції); безпечні скриньки на гроші; блоки (коліщата, ролики, шків) до вікон; блоки (коловороти, шків) металеві, крім деталей машин; блюми (металургія); болти з вушком (кільцем); болти металеві; крани металеві до бочок; підставки металеві під бочки; браслети розпізнавання металеві лікарняні; будівельні або меблеві фітинги (обладунки) з нейзильберу; будівельні каркаси металеві; будівельні панелі (плити) металеві; бункери металеві; бункери металеві немеханічні; в'язальні, зв'язувальні, об'язувальні засоби (в'язила) металеві; ванни для птахів (конструкції металеві); обмежувачі вантаження металеві для залізничних вагонів; вантажні піддони металеві; діжі металеві для замішування вапняного розчину; вежі (вишки) для стрибків у воду металеві; конструкції металеві на велосипедні стоянки; вентиля (клапани) водогінні металеві; трубопроводи металеві до вентиляційного і кондиціювального устаткування; верстатні лецата металеві; скребачки для взуття; вивіски металеві; фітинги (обладунки) металеві до вікон; вікна металеві; засувки до стулкових вікон металеві; віконниці металеві; віконні засувки металеві; віконні зупинники (стопори) металеві; віконні коробки (рамы) металеві; вмістища металеві (для зберігання і перевозіння); вмістища металеві на скраплене паливо; вмістища металеві на стиснений газ або скраплене повітря; вмістища на рідину або газ металеві; вогнетривкі металеві будівельні матеріали; вольфрам; зупинники (стопори) до воріт металеві; ворота металеві; втулки (металеві вироби); вухналі (підковні цвяхи); гайки металеві; грати до камінів, печей; грати металеві; скриньки металеві на гроші; губки лецат металеві; ніпелі шприців для густих мастил; дахові покриви металеві; відчиняльні неелектричні пристрої для дверей; неелектричні зачиняльні пристрої для дверей; двері металеві; двері обертні (турнікети) металеві; дверні дзвоники металеві неелектричні; дверні молотки металеві; дверні рами (коробки, одвірки) металеві; дверні ручки металеві; дверні тахлі (фільонки) металеві; дверні фітинги (обладунки) металеві; захисні (захистові) огорожі для дерев металеві; кільця до держаків металеві; дефлектори димарів металеві; дзвони; дзвоники для тварин; ковпаки металеві на димарі; димарі металеві; димові труби металеві; дорожні покриття металеві; драбини металеві; драбини самостійні металеві; дренажні клапани металеві; дренажні труби металеві; натягачі для дроту (натягальні*

з'єднувачі); емблеми металеві до транспортних засобів; жалюзі (зовнішні заслони) металеві; жалюзі металеві; жердини металеві; жерсть (бляха) біла; опаккування з білої жерсті (бляхи); жиклери металеві; замки металеві до сумок; замки металеві до транспортних засобів; замки металеві, крім електричних; замки навісні; замки пружинні; замкові заскочки металеві; запобіжні ланцюги металеві; заскочки (засуви) замкові; застібки до посудин, вмістищ металеві; засуви плоскі; дверні засуви металеві; затискачі металеві до тросів (канатів) і труб; затички (чопи) металеві; затички (чопи) металеві стінні; затулки до печей; захвати (затискачі) металеві; захисні (захистові) дорожні напрямники металеві; зацілювачі металеві будівельні; заціпки (клямки) металеві; знаки дорожні несвітливі, немеханічні, металеві; знаки несвітливі, немеханічні, металеві; держачи, ручки до інструментів металеві; скриньки металеві на інструменти; шухляди металеві на інструменти; кабінки (будки) телефонні металеві; кабінки для переодягання металеві; гаки до казанів металеві; наконечники металеві до канатів (тросів); канати (троси) металеві; канати (троси) металеві (неелектричні); канати (троси) до канатних (підвісних) доріг; каркаси металеві на оранжереї (теплиці); карнизи металеві; каси (рундуки, скрині, ящики) металеві; кахлі металеві будівельні; кахлі підлогові металеві; кермети (металокерамічні матеріали); кілки (нагелі) металеві; кільця із звичайних металів до ключів; кільця металеві (упорні); кільця насадні металеві; кісся металеві (держална до кіс); металеві клітки для диких тварин; ключі; кобальт необроблений; ковадла; ковадла (перемісні); ковадла рогаті; ковзанки (конструкції металеві); ковпачки (накривки) металеві до пляшок; кокілі (ливарні форми постійні); колектори металеві до трубопроводів; колінчасті патрубки металеві; коліщата металеві до меблів; коліщата металеві до розсувних дверей; колони (стояки, стовпи) металеві до споруд і конструкцій; консолі металеві будівельні; контррейки металеві; корзини металеві; застібки металеві до коробок (скриньок); коробки (скриньки) із звичайних металів; котки металеві немеханічні для гнучких труб; хомути (гаки) (затискачі) металеві для кріплення труб; курники металеві; кутники сталеві; ланцюги металеві; коліщата металеві до ліжок; фітинги (обладунки) металеві до ліжок; ляди металеві до колодязів оглядових; рундуки металеві на м'ясо; матеріали металеві для підвісних доріг (фунікулерів); фітинги (обладунки) металеві до меблів; меморіальні дошки (плити) металеві; металеві наконечники до ціпків (ковіньок, тростин); мийки (щітки, сітки) металеві; держална металеві до мітел; огорожі металеві для могил; молібден; монтерські кігті; надгробники металеві; надгробні дошки металеві; надгробні пам'ятники металеві; надгробні плити металеві; надгробні стели металеві; накладки стикові до рейок; кілки до наметів металеві; намотувальні котки металеві немеханічні для гнучких труб; напірний трубопровід металевий; наручники; насадки металеві; настили металеві; натягальні з'єднувачі; натягачі для металевих пасів (натягальні з'єднувачі); натягачі металеві для пасів; нейзильбер; нитки металеві перев'язувальні; ножові руків'я (рукоятки) металеві; номери будинків металеві несвітливі; номерні (реєстраційні) таблички металеві; фольга металева для обгортання і пакування; обшивка металева для конструкцій і споруд; огорожі металеві; оздоби металеві

до карнизів; опори (стовпи) металеві до електропередавальних ліній; оранжерей (теплиці) перемісні металеві; остроги (шпори); ошурки металеві; вмістища металеві для пакування; пальці (металеві вироби); пам'ятники металеві; панельні стінні обшиви металеві; паси (смуги) металеві для переміщення вантажів; перев'язувальні нитки металеві на сільськогосподарські потреби; перев'язувальні стрічки металеві; піддони для перевозіння вантажів металеві; переділки металеві; перемички металеві; піддони для переміщення вантажів металеві; скоби (скріпи) металеві для переміщення вантажів; стропи металеві для переміщення вантажів; піддашки металеві будівельні; підлоги металеві; підпори металеві; коминкові металеві підставки під дрова; плавучі вмістища металеві; плавучі причали металеві для швартування суден; планки металеві; платформи складні металеві; пломби свинцеві; застібки металеві до пляшок; поворотні круги (рейкові колії); поздовжні балки (частини сходів) металеві; покрівельні кутники зацільнювальні металеві; покрівлі металеві; поперечки металеві; пороги дверні (лежні) металеві; посудини металеві на зберігання кислот; поштові скриньки металеві; пристрої для відлякування птахів, що приводяться до дії вітром, металеві; прокладки регульовні металеві; протитертвові сплави (стопи); пружини металеві; ракетозапускальні платформи металеві; рами металеві будівельні; рейки металеві; решітки металеві; ринви (водостічні труби) металеві; риштаки (водостічні жолоби) металеві; риштовання (ліси будівельні) металеві; розгалужувальні патрубки металеві; розпізнавальні таблички металеві; ручки кулясті металеві; серветкові вмістини закріпні металеві; сигнальні панелі несвітливі, немеханічні, металеві; склепи металеві; скоби із звичайних металів; перевесла металеві до снопів; статуї із звичайних металів; стелени металеві; стінне личкування металеве (будівельне); стовпи (палі) металеві; стопори (зупинники, обмежники) металеві; стрижні металеві для поручнів і огорож; стулкові вікна металеві; судові трапи металеві перемісні для пасажирів; сходиці (щаблі) металеві; сходи металеві; тверді припої; телеграфні стовпи металеві; з'єднувальні муфти до труб металеві; труби металеві до центрального опалювання; трубопроводи металеві; фітинги (обладунки) металеві до трун; металеві з'єднувачі до тягових пасів; кабіни металеві для фарбування пирскачем (пульверизатором); феровольфрам; феротитан; фітинги (обладунки) металеві до трубопроводів стисненого повітря; фланці металеві; флюгери металеві; хром; хромові руди; ланцюги для худоби; шарніри металеві; тумби металеві для швартування; шпунтові палі (шпунтини) металеві; щогли металеві”, товарів 08 класу МКТП та частини заявленого переліку товарів 09 класу МКТП, виключивши з переліку товар “дріт плавкий [тонкий] з металевих сплавів [стопів]”.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону

позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з підпунктом 4.3.1.7 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, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила), до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Позначенням, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, не надається правова охорона, а виробникам - виключне право на їх використання, так як у будь-якої особи може виникнути необхідність використовувати в господарському обороті позначення, які описують товар.

Зазначені позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. При визначенні того, чи займає елемент, що не охороняється, в зображенні знаку домінуюче положення, береться до уваги його смислове та/або просторове значення. Якщо таке позначення займає домінуюче положення, то робиться висновок про неможливість реєстрації заявленого позначення як знака.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Описовими позначеннями є такі позначення, які служать в торгівлі для зазначення виду, якості, передбачувального призначення, вартості, місця походження, часу виготовлення або будь-якої іншої властивості товарів, на яких знак призначений використовуватися або використовується. При цьому, тест, що застосовується, повинен установити, чи зможуть споживачі розглядати позначення як вказування на походження товару (дистинктивне позначення) чи вони швидше вбачають у цьому вказування на властивості товарів (“Введення в інтелектуальну власність” ВОІВ, 1998).

Відповідно до матеріалів заявки № m 2013 12644, на реєстрацію в якості знака заявлено позначення, що представляє собою слово “СТАЛЬ”, яке виконано

заголовними літерами, стилізованим шрифтом, кирилицею. Заявлене позначення подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

У розглянутому позначенні просторово і семантично домінує словесний елемент “СТАЛЬ”, оскільки займає в ньому центральне положення. Основна увага споживача в заявленому позначенні акцентується на словесному елементі, а використання оригінального шрифтового виконання, в даному випадку, не надає йому додаткової розрізняльної здатності.

Для встановлення смислового значення використовується будь-яка інформація, що стосується семантики аналізованого словесного елемента, зокрема, енциклопедії, довідники, словники, бази даних, стандарти, спеціальні видання. Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим або оманливим, звернулась до інформаційних джерел та виявила наступне.

*“СТАЛЬ, -і, ж. 1. Твердий ковкий метал сріблито-сірого кольору, що становить собою сплав заліза (основа) з вуглецем та іншими домішками, які вводяться для потрібної зміни якості; криця. Вуглецева сталь. Легована сталь. Ресорна сталь..// перен. Про колір, який нагадує цей метал. 2. Збірн. Сталеві вироби, конструкції, сукупність сталевих предметів, машин і т. ін.” (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.).*

Відповідно до інформації з веб-сайту “Википедии - свободной энциклопедии”: *“сталь - важнейший конструкционный материал для машиностроения, транспорта, строительства и прочих отраслей промышленности. Сталь с высокими упругими свойствами находят широкое применение в машино- и приборостроении. В машиностроении их используют для изготовления рессор, амортизаторов, силовых пружин различного назначения, в приборостроении - для многочисленных упругих элементов: мембран, пружин, пластин реле, сильфонов, растяжек, подвесок” (<https://ru.wikipedia.org/>).*

Отже, сталь - метал, який завдяки своїм властивостям широко використовується в різних галузях промисловості.

Перше зорове сприйняття позначення “СТАЛЬ” без додаткових доказів створює враження про те, що позначення вказує на товар або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 усі заявлені товари 06, 08 та 09 класів МКТП відносяться до однієї секції “С” “Продукція переробної промисловості”, до підгруп “Продукція металургії”, “Виробів з металу, крім машин і устаткування”, “Комп’ютери, електронні й оптичні виробы” та “Устаткування електричне та побутові прилади”.

Наявність зазначених відомостей дає підставу для висновку про те, що сталь, як метал, може бути зазначенням матеріалу, складу сировини або складу товарів 06, 08 та 09 класу МКТП, які є продукцією переробної промисловості.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши перелік товарів, частково погоджується з висновком закладу експертизи, що позначення, в якому словесний елемент “СТАЛЬ” займає домінуюче положення, є описовим при використанні

щодо заявлених товарів 06, 08 та 09 класів МКТП або у зв'язку з ними, оскільки для:

1) товарів 06 класу МКТП воно вказує не лише на вид товару, а й на його склад, а також є зазначенням матеріалу або складу сировини;

2) частини товарів 08 класу МКТП, а саме: *“Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви; абразивні інструменти ручні; абразивні круги; алмази до склорізів (частини ручних інструментів); багнети; бари врубні; бритвогострильні паски; бури (ручні інструменти); бучарди (молотки з гострими кінцями); важелі; валяльне знаряддя (ручні інструменти); виделки столові; викрутки; вила; ручні інструменти для вироблення жолобів; щипці для підкручування вії; вмістинки з приладдям для бриття; знаряддя ручне для завивання волосся; воротки (до мітчиків) (ручні інструменти); інструменти для проколювання вух; гайкові ключі (ручні інструменти); гарпуни; гарпуни для рибалення; ножиці для гнотів; ниткозасилювачі (пристосовання для засилування нитки в голку); гострильні бруски (мантачки); гострильні інструменти викінчувальні; гострильні кружала (точила) (ручні інструменти); гострильні паски ремінні (з вичиненої шкіри); гострі різальні інструменти (ручні); гострогубці; гофрувальне знаряддя металеве; гофрувальні праски; граблі (ручне знаряддя); граблі для вирівнювання; гравіювальні голки; ножиці садові для гілок дерев; держакі гострильних каменів; держакі різальних інструментів; добувачки (ножі) консервні неелектричні; довбні (ручні інструменти); долота (стамески); долота довбальні; доточки до коловоротів для мітчиків; дрилі; натягачі для дроту (ручні інструменти); натягачі для дроту і металевих стрічок (ручні інструменти); пристрої і пристосовання для забивання худоби; пристрої та інструменти для здирання шкур із забитої худоби; загострювальні інструменти; заступи (ручне знаряддя); затискачі для електричних або бондарських робіт; зензубелі; зенківки (ручні інструменти); зубила (ручні інструменти); зубила канавкові (ручні інструменти); ручне знаряддя для зціджування (переливання) рідини; пояси-тримачі інструментів; калівки; каменедробильні молотки; камені точильні; карбівки (ручні інструменти); кастети; квиткові компостери; кернери (ручні інструменти); кийки міліцейські; кинджали; кирки (кайла) (ручні інструменти); киркомотики; киянки (ручні інструменти); кільцеві нарізувальні дошки (для виготовлення різьби (нарізі)); клепала (ручні інструменти); клепальні молотки (ручні інструменти); клинки (зброя); кліщі для видалення ізоляції (ручні інструменти); коловороти свердлильні; коминкові міхи (ручне знаряддя); конопатки; копаниці (ручне знаряддя); копили шевські; коси; кільця до кіс; коси з коротким кіссям; косинці (ручні інструменти); кочерги; леза (ручні інструменти); леза бритв; леза до рубанків; леза ножиць; лезогострильні інструменти; лецата; ливарні ковші (ручні інструменти); лискувальне знаряддя; ломі; лопати (совки) (ручне знаряддя); лопатки (садові); льодоруби; м'ясорубки (ручні інструменти); праски (електричні); манікюрні набори; манікюрні набори електричні; мастихіни (лопатки для художників); мачете; мечі (шпаги); мітчики (ручні інструменти); молоти (молотки) (ручні інструменти); молоти ковальські (ручні); молотки каменярські; пристрої для збирання монет; мотики (ручні інструменти); мотики*

виноградарські (ручні інструменти); мулярські лопатки; надфілі; наждачні круги; нарізувальні головки (плашки) (для виготовлення різьби (нарізи)) (ручні інструменти); електричні або неелектричні кусачки для нігтів; лискувальні інструменти електричні або неелектричні для нігтів; пилники для нігтів; електричні пилники для нігтів; пилники наждачні для нігтів; щипці для нігтів; ножиці; ножиці для металу; ножиці для стриження (ручні інструменти); ножиці садові; ножиці садові криві; ножі для копит (ратиць); ножі для луски; ножі для піци неелектричні; ножі для щеплювання; ножі криві; ножі м'ясницькі; ножі мисливські; ножі садові криві; ножі складні; ножові вироби; інструменти для вибивання номерів; обценьки; обценьки (ручні інструменти); обценьки діропробивальні (ручні інструменти); овочеподрібнювачі (овочерізки тонкого різання); овочерізки; очкувальні ножі; набори педикюрних інструментів; перфоратори (ручні інструменти); ручки до пилок; пилки (ручні інструменти); пилки ажурні; пилки лучкові; пилники (інструменти); підойми ручні; пінцети (щипці для дрібних речей); пінцети для видаляння волосся; пістолети (ручні інструменти); піхви на мечі, шаблі, шпаги тощо (холодну зброю); плодозніми (плодознімачі) (ручне знаряддя); поверхнезрізальні ручні інструменти; полільне (прополювальне) ручне знаряддя; полільні вила (ручне знаряддя); полотна до пилок (частини ручних інструментів); праски неелектричні (ручне знаряддя); пристрої для оглушування худоби; пробійники (ручні інструменти); пробійники для вибивання шплінтів; пробійники каменярські; рамки до ручних пилок; рашпілі (ручні інструменти); різальні інструменти (ручні); різальні частини ручних інструментів; різці; різці гравіювальні (ручні інструменти); патрони до розверток; розвертки (різальний інструмент); розширювачі труб (ручні інструменти); рубанки; рубанкові залізка; ручні дрилі (ручні інструменти); ручні інструменти з ручним рушієм; садівниче (городницьке) ручне знаряддя; садові ножі; сапи (ручні інструменти); свердла порожняві (частини ручних інструментів); свердла (ручні інструменти); свердлики (ручні інструменти); свердлові патрони (ручні інструменти); секатори; серпи; сирні скибкорізки неелектричні; сікачі (ножі); сільськогосподарське ручне знаряддя; скребкові ручні інструменти; сокири; сокири для довбання отворів; сокирки; сокирки бондарські; столове срібло (ножі, виделки, ложки); столові набори (ножі, виделки, ложки); струги; ступи для подрібнювання; стусла (ручні інструменти); тавра; пристрої для татування; тесла (інструменти); теслярські свердла; товкачі (ручні інструменти); токарні різці круглі (ручні інструменти); точила сталеві; трамбівки для ущільнювання ґрунту (ручне знаряддя); тріскачки (ручні інструменти); різальні інструменти для труб; труборізи (ручні інструменти); інструменти для відкривання устриць; інструменти для таврування худоби; ножиці (машинки ручні) для стриження худоби; цвяхотяги; щипці до цукру; черпаки (ручне знаряддя); черпаки для вина; чесала (ручні інструменти); шабери (ручні інструменти); шаблі; шарошки (ручні інструменти); швайки; шила; шкуродерські інструменти і знаряддя; шпаклі (ручні інструменти); штампі (ручні інструменти); щипці горіхолускальні; щипці для задирок; щипці кучерявильні (для завивання волосся); яйцерізки неелектричні; диски для ручних пилок; біти (частини ручних інструментів); фрези (ручні інструменти); клеїльні

*пістолети неелектричні; шпателі (ручні інструменти); лопатки (ручне знаряддя)”, та частини товарів 09 класів МКТП а саме: “бронежилети (жилети непробивні); гирі, важки; голки до програвачів; громовідводи (розрядники грозові); грузила до зондів, лотів; дріт плавкий (топкий) з металевих сплавів (стопів); захисні (захистові) шоломи, каски; захистові шоломи до спорту; вогнегасники; азбестові щити для пожежників; корпуси електричних акумуляторів; антени; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; буї вказівні; буї, бакени сигнальні; шоломи для верхової їзди; дзвоники сигнальні; дзвоники сигнальні електричні; дзвоники сполохової сигналізації; електричні огорожі; матеріали для електричних провідників (проводів, кабелів, жильників); замки електричні; кабелі (жильники) електричні; муфти з'єднувальні до електричних кабелів (жильників); кабелі (жильники) коаксіальні; калібри; калібрувальні кільця; катоди; катодні протикорозійні пристрої; контакти електричні; ланцюжки до пенсне; лінійки розкладні; магніти; металодетектори промислові або військові; мідний дріт в ізоляції; мірні ложки; навитки (катушки) електричні; навитки (катушки) індуктивності; напівпровідники; нарізеві (різьбові) калібри; пластини акумуляторні; проводка електрична; решітки до пластин електричних акумуляторів;”, до складу яких входить сталь, вказує на певну їх складову і властивості товарів, обумовлені наявністю такої складової.*

Відповідно до 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.

Знакам, які можуть ввести в оману споживачів щодо характеру, якості або будь-яких властивостей товарів або їх географічного походження, право на реєстрацію не надається в інтересах суспільства. В даному випадку проводиться тест на хибність смислового значення самого товарного знака, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується («Введення в інтелектуальну власність» ВОІВ, 1998).

Оманливі позначення (знаки) – це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів, походження товарів, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні.

Вважається оманливим позначення, яке побічно вказує на вид конкретного матеріалу, з якого може бути виготовлено товари, але заявлене відносно товарів, виготовлених з інших видів матеріалів.

У зв'язку з цим, для всіх заявлених товарів 06, частини товарів 08 та 09 класів МКТП, які не виготовлені зі сталі або не містять складових частин зі сталі, заявлене позначення є оманливим щодо цих товарів, оскільки породжує у свідомості споживача асоціації щодо їх властивостей (складу та матеріалу), які насправді не відповідають дійсності.

Крім того, колегія Апеляційної палати, проаналізувавши перелік товарів 08 та 09 класів, вважає, що для частини товарів 08 класу МКТП, а саме: *“ручні машинки для стриження борода; футляри на бритви; електричне і неелектричне знаряддя для видаляння волосся; газонокосарки (ручні інструменти); розпорошувачі (пульверизатори) для інсектицидів (ручне знаряддя); ручні пістолети для видавлювання мастик; насоси (помпи) ручні; апарати для нищення рослинних шкідників; пирскачі інсектицидні; машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся; ручні машинки для стриження тварин;”* та частини товарів 09 класу МКТП, а саме: *“наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби оброблення інформації та комп'ютери; автоматичні касові машини (банкомати); автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; пожежні автомобілі (машини); автостоянкові лічильники (часу); аерометри; азбестовий одяг для захисту від вогню; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; актинометри; акумулятори електричні; банки акумуляторів електричних; акумулятори електричні до транспортних засобів; акустичні пристрої зв'язку; алідади; альтиметри; амперметри; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; анемометри; аноди; анодні батареї; антикатоди; апарати електричні для дистанційного запалювання; апертометри (оптичні); ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; астрономічні прилади та інструменти; об'єктиви для астрофотографування; аудіовізуальні навчальні засоби; бакени (буї, маяки) світиві; барометри; батареї для запалювання; батареї електричні; безміни (ваги); показчики рівня бензину; бетатрони; біноклі; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блокноти-комп'ютери; брендспойти (стволи пожежні); апарати лабораторні для бродіння (ферментації); бусолі; бухгалтерські машини; ваги; ваги мостові, ваги-платформи; важелі звукознімачів до програвачів; машини, пристрої для важення; важки прямовисні; вакуумметри; варіометри; вентилі соленоїдні (електромагнітні перемикачі); взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; рахувальні машини для виборів; виводи (клеми) (електричні); видання електронні завантажні; вилки, розетки штепсельні тощо (електричні з'єднувачі); вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні;*

вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; магнітні стрічки для відеозаписування; пристрої для відеозаписування; касети з відеоіграми; відеокамери; відеокасети; відеотелефони; відповідачі телефонні; лічильники пройденої відстані; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; прилади для вимірювання відстані; візири до фотоапаратів; віскозиметри; покажчики напрямку вітру; віхи (рейки) (геодезичні інструменти); вічка оптичні дверні; вмикачі (микачі); костюми для захисту від вогню; покажчики рівня води; водолазні костюми спеціальні, скафандри; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтметри; вольтододавальні пристрої; вушні затички для водолазів, пірнальників; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); газорозрядні трубки електричні, крім світільних; галенітові кристали (детектори); гальванічні батареї; гальванічні елементи; гальванометри; гарнітура для телефонів; геліографи; гігрометри; гідролокатори (сонари); гідрометри; табель-годинники (часореєструвальні пристрої); стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних; головні процесові блоки (процесори); голограми; грамплатівки, звукозаписові диски; очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків; машини для рахування і сортування грошей; гудки; гучномовці; далеміри (телеметри); декомпресійні камери; денсиметри; денситометри; детектори; детектори диму; джукбоксы (дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів); дзеркала для контрольної оглядових робіт; дзеркала оптичні; диктофони; динамометри; дискети; програвачі дисків DVD; диски магнітні; диски оптичні; дисководи до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електричне устаткування для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дистанційні переривники; дистильовальні апарати на наукові потреби; дифракційні мікроскопи; дихальні апарати для підводного плавання; дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); діaproектори (слайдові (прозоркові) проєктори); діафрагми (мембрани) (акустичні); діафрагми для дослідницької апаратури; діафрагми до фотоапаратів; ДНК-чипи; додавальні машини; дозатори (дозувальні пристрої); дорожні знаки світлові або механічні; дрібні вимірювальні інструменти; дросельні навитки (катушки); духовки (сушильні шафи) лабораторні; екрани фотографічні; експонметри; електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електричні дверні дзвоники; електричні кабелепроводи (жильнікопроводи); покажчики електровтрат; електролітичні ванни; електромагнітні навитки (катушки); електронні етикетки (налички) до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; епідіаскопи; ергометри; механізми до жетонних передоплатних автоматів; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі (обладдя для оброблення інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; пристрої безпеки руху на залізниці; записники електронні; запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі (топки);

носові затискачі для пірнальників та плавців; захисні (захистові) костюми для пілотів (літунів); захисні (захистові) маски; захистові засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські (медичні) потреби; захисні окуляри; збалансовувальні пристрої; звукові сигнальні пристрої; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукопроводи; землемірні (топографічні) інструменти; знаки світливі; зонди на наукові потреби; зондувальні апарати і машини; зчитувачі (обладдя для оброблення інформації); зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інвертори електричні; індикатори (покажчики або реєстратори) тиску; індикатори нахилу (інклінометри, клінометри); інкубатори для бактерійних культур; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для оброблення інформації; іонізатори, крім призначених для оброблення повітря або води; іскрогасники; калькулятори кишенькові; капілярні трубки; каркаси електричних навиток (котушок); кодові магнітні картки; касети на фотоплатівки; касетні програвачі (плеєри); автомати для продавання квитків; килимки під комп'ютерні мишки; переливальні пристрої для кисню; кислотні гідрометри; покажчики кількості; кінематографічні плівки зекспоновані; кінокамери (камери кінознімальні); монтажні пристрої для кіноплівок; кнопки до дзвоників; ковпачки захисні до штепсельних розеток; кодувальники магнітні; колектори електричні; командові свистки для собак; блоки пам'яті комп'ютера; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (аудіо-, відео-); компакт-диски (зчитна пам'ять); компаратори; компаси морські; комутаційні (перемикальні) електричні апарати; конденсатори електричні; конденсори оптичні; контактні лінзи; футляри на контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; корпуси гучномовців; космографічні прилади; крапельнички; крокоміри; кронциркулі, циркулі (вимірювальні інструменти); кулі метеорологічні; кутовимірювальні інструменти; одяг, призначений для лабораторій; лабораторні лотки; лаги (вимірювальні інструменти); лазери, крім лікарських (медичних); лактоденсиметри; лактометри; лампи фотолабораторні; лінзи накладні оптичні; лінзи оптичні; лінійки вимірювальні; ліхтарі сигнальні (спалахові, блимкі); ліхтарі фотографічні; ліхтарі чарівні; ліхтарі, лампи оптичні; лічильники; лічильні диски; логарифмічні лінійки; лотліні (троси до зондів); лупи (оптика); магніти декоративні; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні проводи; магнітні стрічки; манекени для аварійних випробувань; манекени реанімаційні (навчальні пристрої); манометри; маски для зварювальників; маски підводні; математичні інструменти; машини і прилади для випробування матеріалів; меблі спеціальні лабораторні; мегафони; медіаплеєри портативні; метеорологічні інструменти та прилади; метри (вимірювальні інструменти); метри швацькі; метрономи; механічні вивіски; мишки комп'ютерні (обладдя для оброблення інформації); мікрометри; мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів; мікропроцесори; мікроскопи; футляри на предметні скельця мікроскопів; мікротоми; мікрофони;

мірні ланцюги (геодезичні); модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); мореплавні прилади і інструменти; морські глибиноміри; морські прилади сигнальні; музичні автомати передплатні; мультфільми (мальовані); набори препарувальних інструментів до мікроскопів; навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційні прилади і інструменти; навчальна апаратура; наголовні навушники; назубники боксерські; наколінники для робітників; наснажувальні пристрої для акумуляторів; неонові лампи; нитки розпізнавальні до електричних проводів; нитколічильники (ткацькі лупи); нівеліри; нівелювальні прилади та інструменти; ноніуси; носії інформації оптичні; ноутбуки (портативні комп'ютери); об'єктиви (лінзи) (оптика); лічильники обертів; щитки для захисту обличчя робітників; обмежувачі електричні; оболонки для електричних кабелів (жилників); овоскопи; одяг для захисту від вогню; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; озонатори; октанти; оправы до окулярів; прилади, інструменти, що мають окуляри; скельця до окулярів; футляри на окуляри; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; омметри; опір електричний; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; баласты до освітлювальних пристроїв; регулятори освітлювання (електричні); особисті засоби протиаварійного захисту; осцилографи; контрольні-вимірювальні прилади до парових котлів; паски безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного споряддя; пенсне; оправы до пенсне; футляри на пенсне; шнурки до пенсне; перегінні апарати для лабораторного досліджування; переговорна апаратура (внутрішня); переговорні трубки; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; передоплатні механізми для апаратів; передоплатні механізми для телевізорів; перемикальні щити; перемикачі; перемотувачі фотографічні; переносні телефони; переривники електричні; перетворювачі електричні; перископи; персональні стереопроектори; перфокартні машини конторські; підрублювачі швацькі; підставки для сушіння фотографій; підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером; пірометри; піскові годинники; планіметри; планшети (геодезичні інструменти); плати кремнієві до зінтегрованих схем; плати схем друкованих (друкованих); пристрої для різання плівки; рентгенівські плівки зекспоновані; плівки зекспоновані; плотери; прилади для аналізування повітря; поградуваний скляний посуд; пожежні драбини рятувальні; пожежні насоси (помпи); пожежні сигналізатори; пожежні судна; пожежні ударні пристрої (бияки); пожежні шланги; поземники (прилади для визначання горизонтальності) (ватерпаси); поливальні протипожежні системи; поляриметри; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; посилювальні лампи електронні; посилювачі; поштові ваги; призми оптичні; аудіо-, відеоприймачі; прилади навігаційні до системи глобального позиціонування; пробірки; провідники електричні; проводи електричні; проводи телефонні; проєктори; пристрої для змінювання голок проєкторів; проєктори (плеєри) компакт-дисків; проєкційні апарати; проєкційні екрани; прозорки (слайди); рамки на слайди (прозорки); центрувальні пристрої для слайдів (прозорок); промивальні посудини

(фотографія); протигази, крім призначених для штучного дихання; протизавадні пристрої електричні; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; протипожежні покриви; прутки для шукання підземних джерел води; прямовиси; пульти керування електричні; пускові кабелі (жильники) до моторів; радари; радіо до транспортних засобів; радіолампи (вакуумні); радіологічні апарати промислові; радіологічні екрани промислові; радіопейджері (апарати особового радіовиклику); радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; радіощогли; растри для фотоцинкографії; рахівниці; пристрої для виписування рахунків; рації переносні; регулівні прилади електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; регулятори числа обертів до програвачів; редуктори (електричні); рейсмуси; реле електричні; ремінці до стільникових телефонів; апарати і устаткування, крім лікарських (медичних), що виробляють рентгенівське проміння; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); рентгенівські трубки, крім лікарських (медичних); рентгенограми, крім лікарських (медичних); реостати; респіратори для проціджування (фільтрування) повітря; реторти; тримачі реторт; рефрактометри; рефрактори; рінгтони для мобільних телефонів завантажні; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; розпізнавальні жили електричних проводів; розпізнавальні картки магнітні; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; розсувні калібри; ртутні поземники (ватерпаси); рукавиці для водолазів; рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рупори до гучномовців; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні брезенти; рятувальні буї; рятувальні жилети; рятувальні плоти; рятувальні пояси; рятувальні сітки; свисткові сигнали тривоги; світловідбивальні круги одержні для запобігання транспортним аваріям; світловоди волоконні (оптичні); світлокопіювальні апарати; світлопроменеві діоди (LED); світлопроменеві електронні покажчики; світлофільтри фотографічні; світлофори (сигнальні пристрої); секстанти; сигналізатори в тумані, крім вибухових; сигналізація світлова або механічна; сигнальні ліхтарі; сигнальні пристрої; сигнальні свистки; сигнальні щити світиві або механічні; сирени; сітки для захисту у разі нещасних випадків; сканери (обладдя для оброблення інформації); скло з електропровідним покривом; солеміри; сонячні батареї; спектрографи; спектроскопи; спиртові поземники (ватерпаси); спиртометри; спідометри (покажчики швидкості); спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; спускові механізми фотозатворів; стереоскопи; стереоскопні апарати; сульфітометри; супутники на наукові потреби; супутникові навігаційні пристрої; сушильні апарати для фотографій; сферометри; схеми друкові (друковані); схеми зінтегровані (інтегральні); схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; регулятори апаратури для освітлювання сцени; таксометри; тахометри; текстові процесори; телевізори; телеграфні апарати; телеграфні друкувальні апарати; телеграфні проводи; телескопи; телесуфлери; телефонні апарати; телефонні передавачі; телефонні трубки (слухавки); температурні індикатори; теодоліти; теплорегулівні пристрої; точні

*(прецизійні) терези; термоелектронні лампи; термометри, крім лікарських (медичних); термостати; термостати до транспортних засобів; тиглі (лабораторні); автоматичні показчики низького тиску в шинах транспортних засобів; тискоміри; тископоказувальні затички до вентилів; тоталізатори; точні вимірювальні прилади; транзистори (електроніка); транспондери; транспортири (вимірювальні інструменти); трансформатори електричні; трансформатори підвищувальні; тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів; триноги (штативи) до фотоапаратів; тріоди; урометри; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; факсимільні апарати; детектори фальшивих (підроблених) монет; фізичні апарати і прилади; фільтри для ультрафіолетового проміння (фотографія); фільтри до протигазів або респіраторів; флеш-накопичувачі USB; флуоресцентні екрани; фотоапарати; фотоблискавки; фотоглянцювачі; фотографічні підставки для стікання; фотоелементи; фотозатвори; фотозбільшувачі; фотокопіювальні апарати; фотолабораторії; фотометри; фототелеграфні апарати; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); прилади для аналізування харчових продуктів; хвилеміри; хімічні апарати і інструменти; хроматографи лабораторні; хронографи (прилади для записування часу); центрифуги лабораторні; циклотрони; цукроміри; прилади для реєстрування часу; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових; прискорювачі частинок; частотоміри; пристрої для вимірювання швидкості (фотографія); прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; шкарпетки електронагрівні; прилади для вимірювання товщини ременю (шкіри вичиненої); прилади для вимірювання товщини шкур; штативи до фотоапаратів; шумоміри; якорі електричні; стабілізатори напруги; рулетки (вимірювальні інструменти)”* заявлене позначення хоча і містить неправдиве вказування на матеріал або склад, але при цьому воно створює нереалістичні асоціації та є неправдоподібним відносно заявлених товарів і тому не може вважатися оманливим.

У запереченні та додатках до заперечення апелянт наголошував, що позначення “СТАЛЬ” тривалий час активно використовується на території України, внаслідок чого набуло розрізняльної здатності. На підтвердження цього апелянт надав такі документи: договори поставки № 610/60102 від 02.01.2006, № 0912252/6 від 25.12.2009, № 0912251/6 від 25.12.2009, № 2234 від 01.04.2010, № 2234/20/10/аг/10 від 01.04.2010, № 47190 від 22.12.2014, № 1 від 20.01.2015; договір поставки товару на реалізацію № 1/ОП від 29.09.2006; договір купівлі-продажу № 0091; специфікації від 25.12.2009, 21.04.2013, 12.05.2013, 23.05.2013, 23.10.2013, 14.01.2014, 12.04.2014, 08.07.2014, 16.07.2014, 15.08.2014; презентацію із зображеннями інструментів, маркованих позначенням “СТАЛЬ, зобр.”; каталог товарів “Нова лінія”; каталоги “Ручной инструмент 2014” та “Ручной инструмент 2015” із зображеннями інструментів, маркованих позначенням “СТАЛЬ, зобр.”; каталоги “Будпостач” із зображеннями товарів маркованих знаком “СТАЛЬ, зобр.”; копію листа від 27.01.2015 Приватного підприємства “Будпостач” про замовлення та реалізацію продукції, маркованої позначенням “СТАЛЬ”; копії макетів упаковок товарів, маркованих позначенням “СТАЛЬ, зобр.”; копію

інструкції користувача товару, маркованого позначенням “СТАЛЬ, зобр.”; роздруківку з веб-сайту [www.budpostach.ua](http://www.budpostach.ua) з переліком магазинів, в яких реалізується продукція апелянта; митні декларації; фотографії продукції, маркованої позначенням “СТАЛЬ, зобр.”, на полицях магазинів; листи від магазинів “ОЛДІ” та “Praktiker” з інформацією про реалізацію продукції, маркованої позначенням “СТАЛЬ”.

Розглянувши представлені докази використання заявленого позначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом договори поставки не містять згадувань про товари, марковані позначенням “СТАЛЬ”.

Стосовно специфікацій, то дати їх складання не доводять використання заявленого позначення до дати подання заявки - 16.07.2013.

Презентація із зображеннями інструментів, маркованих позначенням “СТАЛЬ”; копії макетів упаковок товарів, маркованих позначенням “СТАЛЬ”; копія інструкції користувача товару, маркованого позначенням “СТАЛЬ”, взагалі не містять дати їх друку.

Фотографії продукції, маркованої позначенням “СТАЛЬ, зобр.”, на полицях магазинів не містять дати зроблених знімків.

Каталог товарів “Нова лінія” та каталог “Ручной инструмент 2014” із зображеннями інструментів, маркованих позначенням “СТАЛЬ, зобр.”, надруковано після дати подання заявки.

При розгляді зазначених матеріалів було з’ясовано, що на фотографіях зображено продукцію, марковану зареєстрованим знаком “СТАЛЬ, зобр.” за свідоцтвом № 180682, а не заявленим позначенням.

Зазначене призводить до висновку про відсутність документів, що ілюструють тривале і інтенсивне використання заявленого словесного позначення “СТАЛЬ”. У цьому зв’язку немає підстав вважати, що заявлене позначення до дати подання заявки набуло розрізняльну здатність в результаті його використання відносно заявлених товарів.

Крім того, у даному випадку використання не може бути підставою для реєстрації знака, оскільки така реєстрація буде здійснена з порушенням абзаців четвертого та п’ятого пункту 2 статті 6 Закону.

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “СТАЛЬ” за заявкою № т 2013 12644 може бути зареєстроване відносно частини товарів 08 та 09 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а :**

1. Заперечення Приватного підприємства “Будпостач” задовольнити частково.

2. Рішення ДСІВ від 07.11.2014 про відмову в реєстрації знака “СТАЛЬ” за заявкою № т 2013 12644 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “СТАЛЬ” відносно частини товарів 08 та 09 класів МКТП у такій редакції:

08 клас: *“ручні машинки для стриження бороди; футляри на бритви; електричне і неелектричне знаряддя для видаляння волосся; газонокосарки (ручні інструменти); розпорошувачі (пульверизатори) для інсектицидів (ручне знаряддя); ручні пістолети для видавлювання мастик; насоси (помпи) ручні; апарати для нищення рослинних шкідників; пирскачі інсектицидні; машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся; ручні машинки для стриження тварин”;*

09 клас: *“наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби оброблення інформації та комп'ютери; автоматичні касові машини (банкомати); автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; пожежні автомобілі (машини); автостоянкові лічильники (часу); аерометри; азбестовий одяг для захисту від вогню; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; актинометри; акумулятори електричні; банки акумуляторів електричних; акумулятори електричні до транспортних засобів; акустичні пристрої зв'язку; алідади; альтиметри; амперметри; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; анемометри; аноди; анодні батареї; антикатоди; апарати електричні для дистанційного запалювання; апертометри (оптичні); ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; астрономічні прилади та інструменти; об'єктиви для астрофотографування; аудіовізуальні навчальні засоби; бакени (буї, маяки) світливі; барометри; батареї для запалювання; батареї електричні; безміни (ваги); покажчики рівня бензину; бетатрони; біноклі; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блокноти-комп'ютери; брендспойти (стволи пожежні); апарати лабораторні для бродіння (ферментації); бусолі; бухгалтерські машини; ваги; ваги мостові, ваги-платформи; важелі звукознімачів до програвачів; машини, пристрої для важення; важки прямовисні; вакуумметри; варіометри; вентилі соленоїдні (електромагнітні перемикачі); взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; рахувальні машини для виборів; виводи (клеми) (електричні); видання електронні завантажні; вилки, розетки штепсельні тощо (електричні з'єднувачі); вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні; вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; магнітні стрічки для відеозаписування; пристрої для*

відеозаписування; касети з відеоіграми; відеокамери; відеокасети; відеотелефони; відповідачі телефонні; лічильники пройденої відстані; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; прилади для вимірювання відстані; візири до фотоапаратів; віскозиметри; покажчики напрямку вітру; віхи (рейки) (геодезичні інструменти); вічка оптичні дверні; вмикачі (микачі); костюми для захисту від вогню; покажчики рівня води; водолазні костюми спеціальні, скафандри; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтметри; вольтододавальні пристрої; вушні затички для водолазів, пірнальників; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); газорозрядні трубки електричні, крім світильних; галенітові кристали (детектори); гальванічні батареї; гальванічні елементи; гальванометри; гарнітура для телефонів; геліографи; гігрометри; гідролокатори (сонари); гідрометри; табель-годинники (часореєструвальні пристрої); стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних; головні процесові блоки (процесори); голограми; грамплатівки, звукозаписові диски; очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків; машини для рахування і сортування грошей; гудки; гучномовці; далеміри (телеметри); декомпресійні камери; денсиметри; денситометри; детектори; детектори диму; джукбокси (дискководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів); дзеркала для контрольньо-оглядових робіт; дзеркала оптичні; диктофони; динамометри; дискети; програвачі дисків DVD; диски магнітні; диски оптичні; дискководи до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електричне устаткування для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дистанційні переривники; дистильовальні апарати на наукові потреби; дифракційні мікроскопи; дихальні апарати для підводного плавання; дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); діапроектори (слайдові (прозіркові) проектори); діафрагми (мембрани) (акустичні); діафрагми для дослідницької апаратури; діафрагми до фотоапаратів; ДНК-чипи; додавальні машини; дозатори (дозувальні пристрої); дорожні знаки світливі або механічні; дрібні вимірювальні інструменти; дросельні навитки (катушки); духовки (сушильні шафи) лабораторні; екрани фотографічні; експонметри; електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електричні дверні дзвоники; електричні кабелепроводи (жильниконпроводи); покажчики електровтрат; електролітичні ванни; електромагнітні навитки (катушки); електронні етикетки (налички) до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; епідіаскопи; ергометри; механізми до жетонних передоплатних автоматів; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; пристрої безпеки руху на залізниці; записники електронні; запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі (топки); носові затискачі для пірнальників та плавців; захисні (захистові) костюми для пілотів (літунів); захисні (захистові) маски; захистові засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські (медичні) потреби;

захисні окуляри; збалансовувальні пристрої; звукові сигнальні пристрої; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукопроводи; землемірні (топографічні) інструменти; знаки світливі; зонди на наукові потреби; зондувальні апарати і машини; зчитувачі (обладдя для оброблення інформації); зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інвертори електричні; індикатори (показчики або реєстратори) тиску; індикатори нахилу (інклінометри, клінометри); інкубатори для бактерійних культур; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для оброблення інформації; іонізатори, крім призначених для оброблення повітря або води; іскрогасники; калькулятори кишенькові; капілярні трубки; каркаси електричних навиток (катушок); кодові магнітні картки; касети на фотоплатівки; касетні програвачі (плеєри); автомати для продавання квитків; килимки під комп'ютерні мишки; переливальні пристрої для кисню; кислотні гідрометри; показчики кількості; кінематографічні плівки зекспоновані; кінокамери (камери кінознімальні); монтажні пристрої для кіноплівок; кнопки до дзвоників; ковпачки захисні до штепсельних розеток; кодувальники магнітні; колектори електричні; командові свистки для собак; блоки пам'яті комп'ютера; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (аудіо-, відео-); компакт-диски (зчитна пам'ять); компаратори; компаси морські; комутаційні (перемикальні) електричні апарати; конденсатори електричні; конденсори оптичні; контактні лінзи; футляри на контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; корпуси гучномовців; космографічні прилади; крапельнички; крокоміри; кронциркулі, циркулі (вимірювальні інструменти); кулі метеорологічні; кутовимірювальні інструменти; одяг, призначений для лабораторій; лабораторні лотки; лаги (вимірювальні інструменти); лазери, крім лікарських (медичних); лактоденсиметри; лактометри; лампи фотолабораторні; лінзи накладні оптичні; лінзи оптичні; лінійки вимірювальні; ліхтарі сигнальні (спалахові, блимкі); ліхтарі фотографічні; ліхтарі чарівні; ліхтарі, лампи оптичні; лічильники; лічильні диски; логарифмічні лінійки; лотіні (троси до зондів); лупи (оптика); магніти декоративні; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні проводи; магнітні стрічки; манекени для аварійних випробувань; манекени реанімаційні (навчальні пристрої); манометри; маски для зварювальників; маски підводні; математичні інструменти; машини і прилади для випробування матеріалів; меблі спеціальні лабораторні; мегафони; медіаплеєри портативні; метеорологічні інструменти та прилади; метри (вимірювальні інструменти); метри швацькі; метрономи; механічні вивіски; мишки комп'ютерні (обладдя для оброблення інформації); мікрометри; мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів; мікропроцесори; мікроскопи; футляри на предметні скельця мікроскопів; мікротомі; мікрофони; мірні ланцюги (геодезичні); модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); мореплавні прилади і інструменти; морські глибиноміри; морські прилади сигнальні; музичні

автомати передплатні; мультфільми (мальовані); набори препаративних інструментів до мікроскопів; навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційні прилади і інструменти; навчальна апаратура; наголовні навушники; назубники боксерські; наколінники для робітників; наснажувальні пристрої для акумуляторів; неонові лампи; нитки розпізнавальні до електричних проводів; нитколічильники (ткацькі лупи); нівеліри; нівелювальні прилади та інструменти; ноніуси; носії інформації оптичні; ноутбуки (портативні комп'ютери); об'єктиви (лінзи) (оптика); лічильники обертів; щитки для захисту обличчя робітників; обмежувачі електричні; оболонки для електричних кабелів (жильників); овоскопи; одяг для захисту від вогню; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; озонатори; октанти; оправы до окулярів; прилади, інструменти, що мають окуляри; скельця до окулярів; футляри на окуляри; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; омметри; опір електричний; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; оптичне скло; оптичні виробы; оптичні приціли до вогнепальної зброї; баласты до освітлювальних пристроїв; регулятори освітлювання (електричні); особисті засоби протиаварійного захисту; осцилографи; контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів; паски безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного споряддя; пенсне; оправы до пенсне; футляри на пенсне; шнурки до пенсне; перегінні апарати для лабораторного досліджування; переговорна апаратура (внутрішня); переговорні трубки; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; передоплатні механізми для апаратів; передоплатні механізми для телевізорів; перемикальні щити; перемикачі; перемотувачі фотографічні; переносні телефони; переривники електричні; перетворювачі електричні; перископи; персональні стереопрोगравачі; перфокартні машини конторські; підрублювачі ивацькі; підставки для сушіння фотографій; підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером; пірометри; піскові годинники; планіметри; планшети (геодезичні інструменти); плати кремнієві до зінтегрованих схем; плати схем друкованих (друкованих); пристрої для різання плівки; рентгенівські плівки зекспоновані; плівки зекспоновані; плотири; прилади для аналізування повітря; поградуйований скляний посуд; пожежні драбини рятувальні; пожежні насоси (помпи); пожежні сигналізатори; пожежні судна; пожежні ударні пристрої (бияки); пожежні шланги; поземники (прилади для визначання горизонтальності) (ватерпаси); поливальні протипожежні системи; поляриметри; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; посилювальні лампи електронні; посилювачі; поштові ваги; призми оптичні; аудіо-, відеоприймачі; прилади навігаційні до системи глобального позиціонування; пробірки; провідники електричні; проводи електричні; проводи телефонні; програвачі; пристрої для змінювання голок програвачів; програвачі (плеєри) компакт-дисків; проєкційні апарати; проєкційні екрани; прозирки (слайди); рамки на слайди (прозирки); центрувальні пристрої для слайдів (прозирок); промивальні посудини (фотографія); протигази, крім призначених для штучного дихання; протизавадні пристрої електричні; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; протикрадїжні запобіжні

пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; протипожежні покриви; прутки для шукання підземних джерел води; прямовиси; пульти керування електричні; пускові кабелі (жильники) до моторів; радари; радіо до транспортних засобів; радіолампи (вакуумні); радіологічні апарати промислові; радіологічні екрани промислові; радіопейджері (апарати особового радіовиклику); радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; радіощогли; растри для фотоцинкографії; рахівниці; пристрої для виписування рахунків; рації переносні; регулівні прилади електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; регулятори числа обертів до програвачів; редуктори (електричні); рейсмуси; реле електричні; ремінці до стільникових телефонів; апарати і устаткування, крім лікарських (медичних), що виробляють рентгенівське проміння; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); рентгенівські трубки, крім лікарських (медичних); рентгенограми, крім лікарських (медичних); реостати; респиратори для проціджування (фільтрування) повітря; реторти; тримачі реторт; рефрактометри; рефрактори; рінгтони для мобільних телефонів завантажні; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; розпізнавальні жили електричних проводів; розпізнавальні картки магнітні; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; розсувні калібри; ртутні поземники (ватерпаси); рукавиці для водолазів; рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рупори до гучномовців; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні брезенти; рятувальні буї; рятувальні жилети; рятувальні плоти; рятувальні пояси; рятувальні сітки; свисткові сигнали тривоги; світловідбивальні круги одяжні для запобігання транспортним аваріям; світловоди волоконні (оптичні); світлокопіювальні апарати; світлопроменеві діоди (LED); світлопроменеві електронні покажчики; світлофільтри фотографічні; світлофори (сигнальні пристрої); секстанти; сигналізатори в тумані, крім вибухових; сигналізація світлова або механічна; сигнальні ліхтарі; сигнальні пристрої; сигнальні свистки; сигнальні щити світиві або механічні; сирени; сітки для захисту у разі нещасних випадків; сканери (обладдя для оброблення інформації); скло з електропровідним покривом; солеміри; сонячні батареї; спектрографи; спектроскопи; спиртові поземники (ватерпаси); спиртометри; спідометри (покажчики швидкості); спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; спускові механізми фотозатворів; стереоскопи; стереоскопні апарати; сульфітометри; супутники на наукові потреби; супутникові навігаційні пристрої; сушильні апарати для фотографій; сферометри; схеми друкові (друковані); схеми зінтегровані (інтегральні); схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; регулятори апаратури для освітлювання сцени; таксометри; тахометри; текстові процесори; телевізори; телеграфні апарати; телеграфні друкувальні апарати; телеграфні проводи; телескопи; телесуфлери; телефонні апарати; телефонні передавачі; телефонні трубки (слухавки); температурні індикатори; теодоліти; теплорегулівні пристрої; точні (прецизійні) терези; термоелектронні лампи; термометри, крім лікарських (медичних); термостати; термостати до транспортних засобів; тиглі

*(лабораторні); автоматичні показчики низького тиску в шинах транспортних засобів; тискоміри; тископоказувальні затички до вентилів; тоталізатори; точні вимірювальні прилади; транзистори (електроніка); транспондери; транспортири (вимірювальні інструменти); трансформатори електричні; трансформатори підвищувальні; тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів; триноги (штативи) до фотоапаратів; тріоди; урометри; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; факсимільні апарати; детектори фальшивих (підроблених) монет; фізичні апарати і прилади; фільтри для ультрафіолетового проміння (фотографія); фільтри до протигазів або респіраторів; флеш-накопичувачі USB; флуоресцентні екрани; фотоапарати; фотоблискавки; фотоглянцювачі; фотографічні підставки для стікання; фотоелементи; фотозатвори; фотозбільшувачі; фотокопіювальні апарати; фотолабораторії; фотометри; фототелеграфні апарати; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); прилади для аналізування харчових продуктів; хвилеміри; хімічні апарати і інструменти; хроматографи лабораторні; хронографи (прилади для записування часу); центрифуги лабораторні; циклотрони; цукроміри; прилади для реєстрування часу; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових; прискорювачі частинок; частотоміри; пристрої для вимірювання швидкості (фотографія); прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; шкарпетки електронагрівні; прилади для вимірювання товщини ременю (шкіри вичиненої); прилади для вимірювання товщини шкур; штативи до фотоапаратів; шумоміри; якорі електричні; стабілізатори напруги; рулетки (вимірювальні інструменти)”*.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

В.М. Ресенчук

Члени колегії

О.П. Горобець

В.В. Сенчук