

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності  
09.12.2021 № 273-Н/2021

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

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

**Р І Ш Е Н Н Я**

15 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.05.2021 № Вн-92-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Шумілової Л.Д., Салфетник Т.П. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (ZAFORPO VENTURES LIMITED) (СУ) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 26.02.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ORIGINAL, зобр.» за заявкою № т 2018 26422.

Представник апелянта – Коваль М.П.

Представник Укрпатенту – Мельничок О.М.

Заперечення апелянта – ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (ZAFORPO VENTURES LIMITED) проти рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ORIGINAL, зобр.» за заявкою № т 2018 26422 подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт заперечує проти рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ORIGINAL, зобр.» за заявкою № т 2018 26422, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації

знаків (далі – МКТП) та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою комбінованою торговельною маркою «ORIGINAL, зобр.» за свідоцтвом № 206474, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «СПІРИТ ТРЕЙДМАРК КОМПАНІ».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки і зазначає, що незважаючи на схожість позначень, вони мають певні відмінності і сприймаються споживачами по-різному завдяки: різному поєднанню кольорів та тонів; наявності чорного тла, що виходить за межі зображувальних елементів, у протиставленій торговельній марці та його відсутності у заявленому позначенні; чітким контурам та деталям у заявленому позначенні на відміну від розмитих деталей та контурів у зареєстрованій торговельній марці; наявності додаткових ліній зверху, з лівої частини та правої частини щита у заявленому позначенні та відсутності таких ліній у протиставленій торговельній марці; різному зображенню на щиті, а саме, реалістичні соти у заявленому позначенні та шестикутні фігури в протиставленій торговельній марці; різному розташуванню передніх копит коней.

Крім цього апелянт зауважує, що відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт є власником свідоцтв України на торговельні марки, які містять у своєму складі словесні елементи та геральдичні зображення, схожі із заявленим позначенням, зокрема, свідоцтва № 238994 на комбіновану торговельну марку «MEDOFF ORIGINAL VODKA». Апелянт є власником охоронних документів в інших країнах, таких як Індія, Нова Зеландія, Ізраїль, Австралія, Сінгапур, Ісландія, Куба, Європейський Союз, Монголія, Казахстан, та власником міжнародних реєстрацій на словесні та комбіновані торговельні марки, які містять словесні елементи «МЕДОФФ», «АРКТИКА», «НАША МАРКА», «МЕРНАЯ», виконані латиницею та кирилицею. Апелянт є також власником свідоцтв на промислові зразки «Ковпачок для пляшки».

Продукція компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД широко представлена в Україні. Наприклад, горілки «Мерная», «Медофф», «Арктика», «Наша марка» є одними з найбільших за обсягами продажу горілчаних брендів. Продукцію компанії можна придбати у таких великих мережах супермаркетів, як «Новус», «Ашан», «Мега Маркет», «Фоззі», «Метро».

Апелянт вважає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано матеріали презентації продукції, брендбук, фото рекламних матеріалів.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 26.02.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 26422 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 28.12.2020, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 30.10.2020 № 118311/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № m 2018 26422 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1., 4.3.2.3.–4.3.2.8. Правил, для всіх товарів 33 класу та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «ORIGINAL, зобр.» за свідоцтвом № 206474 від 10.12.2015, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «СПІРІТ ТРЕЙДМАРК КОМПАНІ».


Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги 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-18882/2021 від 13.05.2021), додаткових матеріалах (№Вх-44919/2021 від 09.11.2021), копіях матеріалів заявки № m 2018 26422.



Заявлене комбіноване позначення складається зі словесного та зображувальних елементів, виконаних на білому фоні. Зображувальний елемент представляє собою стилізовані зображення коней, які тримають рицарський щит та стоять на постаменті у вигляді стрічки, на якій розташовано напис «ORIGINAL», а зверху над щитом розташована корона. Словесний елемент заявленого позначення виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка  за свідоцтвом № 206474 складається зі словесного та зображувальних елементів, виконаних на чорному фоні. Зображувальний елемент представляє собою стилізовані зображення коней, які тримають рицарський щит та стоять на постаменті у вигляді стрічки, на якій розташовано напис «ORIGINAL», а зверху над щитом розташована корона. Словесний елемент заявленого позначення виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із 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. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

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

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення).

Схожість зображувальних позначень може бути визначена на підставі таких ознак, як зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид та характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне тощо). При цьому такі ознаки мають враховуватися як кожний окремо, так і у різних сполученнях.

При оцінці схожості зображувальних позначень, що складаються з декількох елементів, вирішальним є схожість елементів, на яких фіксується увага споживачів; елементів, які найкраще запам'ятовуються споживачами, наприклад, зображення конкретних об'єктів.

Схожість поєднання кольорів і тонів зображувальних позначень є допоміжною ознакою. Зазначена схожість відіграє основну роль, як правило, при порівнянні зображувальних позначень, що являють собою не конкретне зображення, а поєднання різних кольорів і тонів (наприклад, смугасте), тому що відмітна здатність таких позначень ґрунтується саме на певному поєднанні кольорів і/чи тонів.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки і зазначає наступне.

Зображувальні елементи заявленого позначення та протиставленої торговельної марки займають домінуюче положення у складі досліджуваних торговельних марок (центральне місце, з якого починається огляд позначення).

Визначальним для встановлення схожості позначень є схожість основних або суттєвих елементів позначень, що відіграють самостійну роль та запам'ятовуються при сприйнятті позначення споживачем. Таким суттєвим елементом, спільним для обох позначень, є зображення конкретного об'єкта, а саме зображення двох коней, які підтримують рицарський щит.

Позначення також схожі складовими елементами, до яких відносяться зображення рицарського щита, корони та стрічки з написом, розташованих зверху та внизу щита відповідно.

Зображувальні елементи досліджуваних позначень схожі зображеннями конкретних об'єктів та складовими елементами, їх взаємним розташуванням, наявністю симетрії, стилістичним характером зображень, а відрізняються у деталях, до яких відносяться фон та додаткові лінії.

Досліджувані позначення містять тотожній словесний елемент «ORIGINAL».

Відповідно до електронних перекладачів слово «ORIGINAL» перекладається як «оригінал», «оригінальний»<sup>2</sup>.

Словесні елементи порівнюваних позначень є тотожними за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками, оскільки складаються з одного елемента, тотожного за звучанням, подібним за семантикою та графічним відтворенням літер.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 206474, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 у 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 206474 зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу та зазначає, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів, заявлені товари є такими самими та спорідненими з товарами 33 класу МКТП протиставленої торговельної марки.

У зв'язку з цим, є спорідненими і послуги 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням товарів 33 класу МКТП у цивільний оборот, оскільки використання заявленого позначення схожого настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, може привести до виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі.

На підтвердження використання заявленої торговельної марки апелянтом надано матеріали презентації алкогольної продукції компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (брендбук, фото рекламних матеріалів), перелік охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, власником яких є апелянт.

За результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів колегія Апеляційної палати встановила, що для маркування алкогольної продукції та її рекламування апелянт використовує заявлене позначення лише у комбінації з іншим

---

<sup>2</sup> <https://translate.google.com/>

позначенням «MEDOFF». Отже, фактичне використання апелянтом позначення «ORIGINAL, зобр.» є відмінним від заявленого. Тому колегія Апеляційної палати вважає, що очевидним є відсутність у заявленому позначенні відмітних елементів, завдяки яким споживач зміг би однозначно ідентифікувати виробника товару та/або надавача послуг.

Надані апелянтом документи щодо використання та рекламування заявленого позначення, а також охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності, власником яких є компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД, не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки № т 2018 26422, за якою подано заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (ZAFORPO VENTURES LIMITED) (CY) у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 26.02.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ORIGINAL, зобр.» за заявкою № т 2018 26422 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

Л. Д. Шумілова

Т. П. Салфетник