

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
29.04.2022 № 62-Н/2022

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

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

**Р І Ш Е Н Н Я**

07 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 22.10.2021 № Вн-179-Р/2021 у складі головуючої Василенко М.О., та членів колегії Жмурко О.В., Гайдук В.В. за участю секретаря апеляційного засідання Радь Т.М., розглянула заперечення апелянта – Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер (Monster Energy Company, a Delaware Corporation) 1 Монстр Уей, Корона, Каліфорнія 92879 Сполучені Штати Америки (1 Monster Way, Corona, California 92879, USA) (далі – Монстр Енерджі) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 29.07.2021 про надання правової охорони торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647, заявник – Асер Інкорпорейтед (Acer Incorporated).

Представники апелянта – Горбань О.В.

Представник Укрпатенту – Красюк О.В.

Представник заявника – Столяренко О.В.

Заперечення апелянта – Монстр Енерджі 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 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. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про надання правової охорони на території України торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 та наводить наступні доводи.

Апелянт вважає, що заявленому позначенню не може бути надана правова охорона в Україні як торговельній марці на підставі абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону, оскільки воно є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельною маркою апелянта «PREDATOR» за свідоцтвом України № 268502 щодо товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що результати проведеного ним порівняльного аналізу зображень торговельної марки «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 та торговельної марки «PREDATOR» за свідоцтвом України № 268502 за ознаками схожості (фонетична, семантична, графічна) показують схожість порівнюваних позначень, що обумовлена спільним словесним елементом «PREDATOR», його домінуючим положенням та значимістю по відношенню до словесного елемента «SHOT», однаковим зоровим враженням, що справляється на споживачів. Товари 32 класу МКТП, щодо яких подана торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1542647 та зареєстрована за свідоцтвом України № 268502 є одного роду, мають однакове призначення, галузь застосування, канали збуту та однакове коло споживачів, тому, на думку апелянта, вони є однорідними.

Апелянт переконаний, що існує принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність товарів, маркованих торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1542647 апелянту. Зокрема зазначає, що ринок безалкогольних напоїв динамічно розвивається, постійно змінюється асортимент лінійки напоїв того чи іншого бренду, на ринок виводяться нові напої одного виду, які відрізняються від вже існуючих, наприклад, смаковими властивостями, рівнем вмісту цукру тощо. За таких обставин пересічний споживач переважно розрізняє товари за назвою бренду того чи іншого виробника. Враховуючи наявність спільного елемента

«PREDATOR» в обох порівнюваних торговельних марках, апелянт вважає, що споживач сприйматиме торговельну марку «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 як розширення лінійки напоїв бренду «PREDATOR», що належить апелянтові.

Апелянт також вважає, що торговельна марка за міжнародною Реєстрацією № 1542647 не може одержати правову охорону в Україні, оскільки може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац шостий пункту 2 статті 6 Закону).

Апелянт зазначає, що його компанія – Монстр Енерджі входить до складу найбільшої американської корпорації з виробництва безалкогольних напоїв Монстр Беверіджіс Корпорешн (Monster Beverage Corporation), яка має тривалу історію і бездоганну репутацію в Сполучених Штатах Америки і в світі протягом майже 80 років. Починаючи з 1992 року виробництво напоїв Монстр Енерджі значно розширилось, і на сьогоднішній день включає практично весь спектр безалкогольних напоїв, включаючи напої, що випускаються під торговельними марками «слід пазурів». У квітні 1992 року запущений у виробництво всесвітньо відомий напій «MONSTER ENERGY». З того дня продажі цього напою неухильно ростуть і на сьогоднішній момент перевищують 2 мільярди банок на рік. Енергетичні напої під торговельною маркою «Monster» та інші бренди енергетичних напоїв, які виробляються Монстр Енерджі продаються в США компанією Coca Cola.

Апелянт наголошує, що його продукція широко відома споживачам в усьому світі, оскільки в мережі Інтернет, в соціальних мережах «Instagram», «Facebook», «Twitter» та на каналах «YouTube» активно розповсюджуються відомості про загальновідомі спортивні і музичні заходи, в яких апелянт є спонсором, зокрема, таких як Чемпіонат світу з мотоперегонів Road Racing World Championship Grand Prix, Monster Energy Yamaha Tech moto Grand Prix. Апелянт також є спонсором команд Формули 1 Mercedes AMG Petronas F1 і окремих спортсменів – Валентино Россі, Хорхе Лоренцо, Льюїса Гамільтона, Ніко Росберга.

Апелянт зазначає, що саме через широко здійснювану ним спонсорську діяльність, нанесення своїх бердових позначень на транспортні засоби (мотоцикли, гоночні автомобілі), спортивний одяг (кепки, шоломи, куртки) Монстр Енерджі досягає максимальної популярності своїх товарів.

Апелянт переконаний, що висока популярність його сторінок у соціальних мережах «Facebook», «Twitter», «Instagram» та на каналах «YouTube», наявність груп-шанувальників продукції Монстр Енерджі завдяки всесвітній мережі Інтернет, яка є одним з найпоширеніших і доступних

джерел інформації, доводить і підтверджує факт популярності і відомості апелянта і його продукції, в тому числі і на українському ринку.

На думку апелянта, поява на українському ринку товарів 32 класу МКТП, маркованих торговельною маркою «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 однозначно буде викликати у свідомості споживачів асоціації з продукцією апелянта і його ім'ям, і, таким чином, буде вводити в оману споживачів щодо дійсного виробника товарів, оскільки споживачі можуть думати, що продукція маркована цією торговельною маркою, виробляється апелянтом або іншою особою з дозволу апелянта, що насправді не відповідає дійсності.

На підтвердження своїх доводів апелянтом в якості доказів надано такі документи:

роздруківки Інтернет сторінок вебсайтів: [predatorenergydrink.com](http://predatorenergydrink.com); [monsterbevcorp.com](http://monsterbevcorp.com); [bing.com](http://bing.com); [google.com](http://google.com); [search.yahoo.com](http://search.yahoo.com); Youtube; [facebook.com](http://facebook.com); [twitter.com](http://twitter.com); [instagram.com](http://instagram.com) [1];

роздруківки інтернет сторінок Інтернет-енциклопедії Вікіпедія [2];

копія судової постанови регіонального суду Дюссельдорфа [3];

копія рішення Відомства з патентів і товарних знаків Республіки Туреччина [4];

рішення Швейцарського федерального інститут інтелектуальної власності щодо провадження за запереченням № 101715 [5];

обґрунтування до Постанови окружного суду, XIX Департаменту інтелектуальної власності, міста Познань (Польща) від 06.10.2021 у справі XIX GWz 5/21 [6];

Враховуючи наведені аргументи та надані докази апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 29.07.2021 про надання правової охорони торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 та відмовити у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1542647 для всіх заявлених товарів 32 класу МКТП.

Представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за міжнародною реєстрацією № 1542647 умовам надання правової охорони, 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявнику – Acer Incorporated було надіслано повідомлення Укрпатенту від 14.04.2021 про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього заявленого переліку товарів на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для товарів 32 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, на підставі абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону, а також є схожим на стільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «PREDATOR» за свідоцтвом України № 268502 раніше зареєстрованою на території України (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону).

14.07.2021 Укрпатентом одержано відповідь заявника на повідомлення про можливу відмову, в якій заявник навів аргументи на користь надання правової охорони заявленому позначенню для всього заявленого переліку товарів 32 класу МКТП, які визнані експертом обґрунтованими. 29.07.2021 Укрпатентом прийнято рішення про надання правової охорони в Україні торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647.

Заявник – Acer Інкорпорейтед у повному обсязі підтримує рішення Укрпатенту від 29.07.2021 про надання правової охорони в Україні торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647, вважає, що заперечення апелянта є безпідставним і необґрунтованим, таким що базується на неповному аналізі протиставлених торговельних марок без врахування Методичних рекомендацій і судової практики та зазначає про таке.

Торговельна марка «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «PREDATOR» за свідоцтвом України № 268502, оскільки домінуючим елементом, який визначає загальне зорове сприйняття торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1542647, є слово «SHOT» що містить зображувальний елемент. Використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1542647 для заявлених товарів 32 класу МКТП не може призвести до сплутування з торговельною маркою апелянта, що зареєстрована за свідоцтвом України № 268502, оскільки вона вже набула розрізняльної здатності серед споживачів та асоціюється виключно з особою заявником – Acer Інкорпорейтед; призначена для маркування унікальних

товарів, що споживаються окремою категорією споживачів (геймери); використовується разом з іншими торговельними марками та комерційними найменуваннями заявника; сфери поширення товарів та коло споживачів товарів, що маркуються спірними торговельними маками, є різними.

В підтримку своєї позиції заявник в якості доказів надав такі документи:

копію постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 [7];

копію постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 [8];

копію рішення Окружного суду у Варшаві від 06 серпня 2021 р [9].

Заявник просив відмовити Монстр Енерджі у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення Укрпатенту від 29.07.2021 про надання правової охорони торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647.

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-41498/2021 від 18.10.2020), копіях матеріалів заявки № 1542647, письмових поясненнях представника заявника (№ Вх-46547/2021 від 19.11.2021) та встановила наступне.

Позначення за міжнародною реєстрацією № 1542647 є комбінованим, що складається з двох словесних елементів «PREDATOR» і «SHOT», виконаних оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці. Словесні елементи розміщені у два рядки один під одним таким чином, що літера «O», є спільною для обох слів і стилізована у зображення прицілу з характерними

лініями у формі стріл, які ведуть початок з ліва, перетинаючи літери «SH» та з права, перетинаючи літеру «T» слова «SHOT», а також зверху, розділяючи літери «T» і «R» слова «PREDATOR» і спрямовуються у центр літери «O».



Зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1542647.

Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП: енергетичні напої; есенції для приготування напоїв; енергетичні напої, що містять кофеїн; безалкогольні напої для енергопостачання; ізотонічні напої; лікери (безалкогольні) (energy drinks, essences for making beverages, energy drinks containing caffeine, soft drinks for energy supply, isotonic drinks, cordials (non - alcoholic).

## PREDATOR

Зображення торговельної марки за свідоцтвом № 268502.

Торговельна марка «PREDATOR» за свідоцтвом № 268502 виконана стандартним шрифтом літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 32 класу МКТП: безалкогольні напої, в тому числі газовані напої і енергетичні напої; сиропи, концентрати, порошки та складники для виготовлення напоїв, в тому числі газованих та енергетичних напоїв, пиво.

Відповідно до пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), підписаної 14 квітня 1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 (далі – Мадридський протокол), який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Тобто охорона торговельної марки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією прирівнюється до охорони торговельної марки за національною реєстрацією.

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Так, датою міжнародної реєстрації № 1542647 є 08.06.2020. Станом на 08.06.2020 була чинна редакція Закону з останніми змінами від 09.04.2015, що набули чинності з 21.05.2015.

Статтею 494 Цивільного кодексу України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону<sup>1</sup> не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема 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.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

---

<sup>1</sup> 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.



При цьому, 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 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки визначається згідно з пунктом 4.3.2.5. Правил. При встановленні однорідності 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Під час перевірки колегія виходила з того, що словесні елементи торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1542647 (PREDATOR SHOT) та торговельна марка за свідоцтвом № 268502 (PREDATOR), як вбачається з матеріалів справи та з'ясовано у засіданні, виконані англійською мовою і сприймаються цілими словами, а також з напрямку письма – зверху вниз та зліва направо.

В ході аналізу досліджуваних позначень за фонетичною схожістю колегія Апеляційної палати порівняла за звучанням протиставлене словесне позначення «PREDATOR» і словесні елементи поданої на реєстрацію торговельної марки «PREDATOR SHOT, зобр.» та встановила тотожність звучання спільного словесного елемента «predator», що звучить в транскрипції з англійської мови як [ˈpredətə] [предете], в транслітерації – [предатор], та є

початковою частиною словесного елемента позначення за міжнародною реєстрацією, що звучить як [ˈpredətə ʃɒt] [предете шот] та [предатор шот], відповідно.

З урахуванням входження одного позначення в інше, тотожності звучання початкової частини словесного елемента позначення за міжнародною реєстрацією № 1542647 та словесного позначення за свідоцтвом № 268502, колегія Апеляційної палати вважає порівнювані позначення схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням.

Щодо графічної (візуальної) схожості порівнюваних позначень, колегія Апеляційної палати установила, що за цією ознакою вони є відмінними, оскільки словесні елементи позначень виконані із застосуванням різних шрифтів; словесні елементи протиставленого позначення виконані літерами різного розміру, композиційно розташовані один над одним та об'єднуються зображувальними елементами.

З огляду на те, що одне з порівнюваних позначень є словесним, інше комбінованим, колегія Апеляційної палати установлювала смислову (семантичну) схожість позначень з урахуванням перекладу словесних елементів з англійської мови та зображення графічного елемента.

За визначеннями, наведеним в Новому англо-українському словнику слово «predator» [ˈpredətə] перекладається як 1) хижак; слово «shot» [ʃɒt] – 1) постріл; 2) стрілець; 3) спроба; 4) ковток спиртного<sup>2</sup>.

Хижак, за визначенням он-лайн Словника української мови<sup>3</sup>, означає: 1. Хижа тварина, хижий звір.; 2. перен. Той, хто наживається, збагачується за рахунок грабежу або експлуатації кого-небудь; 3. перен. Той, хто по-грабіжницькому веде господарство, користується засобами, які виснажують природні багатства, займається незаконним полюванням, недозволеною рибною ловлею тощо.

Додатковими рисами, відтінками, що супроводжують основний зміст поняття «хижак» є міцність, сила, полювання, безстрашність.

Графічний елемент являє собою стилізоване зображення прицілу, і, враховуючи те, що цей елемент представлений у вигляді літери «О», та головним чином розташований у слові «shot», то такий елемент може підсилювати семантичне значення цього слова, як приціл.

Колегія Апеляційної палати також не виключає, що словесний елемент «shot» може сприйматися споживачами у значенні «ковток», оскільки позначення заявляється для напоїв. За визначенням цього поняття, що

<sup>2</sup> Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000 – 700 с

<sup>3</sup> <https://slovnuk.ua/index.php?sword=%D1%85%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BA>

наведений у згаданому вище Словнику української мови – КОВТОК 1, тка, ч. 1. Одноразовий рух мускулатури горла під час ковтання. Він за один ковток чималий водяничик так і висушив (Кв.-Осн., II, 1956, 202); Двома ковтками спорожнив [Каргат] склянку, пересунув свій стілець до вікна й заглибився в свої папери та книжки (Шовк., Інженери, 1948, 213); 2. Кількість рідини, яку можна проковтнути одним таким рухом. Кайдашиха знов притулила губи до чарки 1.. вкинула в рот один ковток (Н.-Лев., II, 1956, 281); Бойченко жадібно відпив з склянки ковток води (Гур., Життя., 1954, 321); // Незначна кількість їжі, питва. Самим поки що напитися ніде: кидай агрегаті біжи аж до цих бочок за ковтком води (Гончар, Тронка, 1963, 189)<sup>4</sup>.

Додатковими рисами, відтінками, що супроводжують основний зміст поняття «ковток» є швидкість, міцність, жага.

Таким чином, торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1542647 семантично може сприйматися як «постріл (приціл) (ковток) хижака», або «хижачий постріл (приціл) (ковток)», а торговельна марка за свідоцтвом № 268502 як «хижак». З огляду на тлумачення наведені вище, поняття «хижак», «постріл», «ковток» мають спільну конотацію, що вказує на смислову схожість досліджуваних позначень, що обумовлена подібністю закладених у позначеннях понять, ідей.

Для визначення спорідненості товарів 32 класу МКТП щодо яких подано на реєстрацію торговельну марку «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 та товарів цього ж класу щодо яких зареєстровано торговельну марку «PREDATOR» за свідоцтвом № 268502 колегія Апеляційної палати проаналізувала вказані вище переліки та зазначає, що товари: енергетичні напої; есенції для приготування напоїв; енергетичні напої, що містять кофеїн; безалкогольні напої для енергопостачання; ізотонічні напої; лікери (безалкогольні) є такими самими і спорідненими, оскільки належать до одного й того ж виду товарів, відносно яких зареєстровано торговельну марку «PREDATOR» за свідоцтвом № 268502 (безалкогольні напої, в тому числі газовані напої і енергетичні напої; сиропи; концентрати; порошки та складники для виготовлення напоїв, в тому числі газованих та енергетичних напоїв).

У запереченні та під час його розгляду в апеляційному засіданні заявник наголошував, що заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1542647 не є схожими з торговельною маркою за свідоцтвом № 268502, оскільки саме зображувальний елемент, що наявний у його складі, займає

<sup>4</sup> <https://sloynyk.ua/index.php?sword=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA>

домінуюче положення та суттєво впливає на сприйняття загальної композиції позначення за міжнародною реєстрацією.

Колегія апеляційної палати погоджується із твердженням заявника, про те, що зображувальний елемент у вигляді прицілу у просторовому значенні привалює в загальній композиції позначення.

Поряд з цим, не можна не брати до уваги те, що зображувальний елемент у вигляді прицілу є стилізованою літерою «O», і відокремлює собою літери «PREDAT» і «R» та «SH» і «T», тобто є складовою словесних елементів, які споживачі, під час сприйняття торговельної марки, якою маркується товар, природно намагатимуться прочитати. Незважаючи на розміри зображувального елемента у складі словесного елемента «SHOT», його місце розташування не займає центрального положення, яке б дозволило споживачам не звернути увагу на наявність у позначенні словесного елемента «PREDATOR».

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції – відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб. У комбінованому позначенні, що складається з 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.

Колегія Апеляційної палати також відмічає, що словесні елементи заявлених позначень «predator» і «shot» виконані англійською мовою і мають чітко визначене семантичне значення. При цьому, ці слова, зокрема «predator», не належать до загальноживаних слів англійської мови, переклад яких може бути відомий кожному українському споживачеві безалкогольних, енергетичних напоїв. Для категорії пересічних українських споживачів яким може не бути відоме значення цих слів, досліджувані торговельні марки будуть сприйматися за фонетичною і візуальною ознаками.

З метою всебічної оцінки порівнюваних позначень з огляду на імовірність їх сплутування споживачами, колегія оцінила розрізняльну здатність досліджуваних позначень відносно заявлених товарів. Така розрізняльна здатність торговельної марки залежить від сприйняття її споживачами, яким вона адресована, а також від того чи є торговельна марка вигаданою (фантазійною), що не має смислового значення.

Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних

позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними.

Зважаючи на наведені вище тлумачення словесних елементів порівнюваних торговельних марок по відношенню до заявлених товарів словесний елемент «PREDATOR» має вищу ступінь розрізняльної здатності, ніж словесний елемент «SHOT», який має певні ознаки описовості.

За результатами проведеного порівняльного аналізу досліджуваних позначень колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що беручи до уваги загальні враження про позначення, які складаються на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості, торговельна марка «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 є схожою до ступеня сплутування з торговельною маркою «PREDATOR» за свідоцтвом № 268502.

Щодо доводів заявника про те, що торговельна марка «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 призначена для товарів, які не є ідентичними із товарами відносно яких зареєстрована торговельна марка апелянта за свідоцтвом № 268502, оскільки сфера ведення господарської діяльності компанії заявника – Асер Інкорпорейтед та компанії апелянта – Монстр Енерджі не є однаковою, призначення товарів, які виробляються цими компаніями є різними а коло споживачів та канали збуту не перетинаються, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Товари щодо яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом № 268502 – безалкогольні напої, в тому числі газовані напої і енергетичні напої; сиропи; концентрати; порошки та складники для виготовлення напоїв, в тому числі газованих та енергетичних напоїв і товари міжнародної реєстрації № 1542647 – енергетичні напої; есенції для приготування напоїв; енергетичні напої, що містять кофеїн; безалкогольні напої для енергопостачання; ізотонічні напої; лікери (безалкогольні) є товарами ідентичними.

Безалкогольні, енергетичні напої належать до категорії товарів повсякденного споживання, що придбаваються з низьким рівнем уваги. Ці товари зазвичай реалізуються, як в великих мережевих супермаркетах, так і в невеличких магазинах, кіосках, закладах харчування, через мережу Інтернет магазинів тощо. Коло споживачів безалкогольних, енергетичних напоїв не може бути обмеженим, зокрема за ознакою професійності або уподобань (гравці комп'ютерних відео ігор).

Заяви заявника про призначення товарів, що маркуються торговельною маркою «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647, лише для унікальних споживачів товарів 9 класу МКТП (гравців комп'ютерних відео ігор); про використання згаданого позначення разом

іншими торговельними марками та комерційним найменуванням заявника (Асер Інкорпорейтед), а також про наміри розповсюджувати ці товари лише через спеціалізовані точки продажу товарів 9 класу МКТП не мають значення для правильної оцінки позначень щодо їх схожості, тому не можуть бути враховані.

Стосовно доводів апелянта про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1542647 не може одержати правову охорону в Україні, оскільки може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу колегія Апеляційної палати зазначає.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, 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 визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення 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. При цьому, поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність 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 позначення «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

Представлені апелянтом документи [1, 2] містять відомості про компанію Монстр Енерджі та продукцію, яка нею виробляється, зокрема енергетичний напій «PREDATOR». Колегія Апеляційної палати зауважує, що самі досліджувані позначення, як «PREDATOR» за свідоцтвом № 268502, так і «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647, не містять у своєму складі вказівку на особу виробника, його фірмове найменування. Поряд з цим, колегія вважає, що у випадку існування на ринку України ідентичних товарів, що маркуються вказаними позначеннями вірогідність того, що споживач сприйматиме торговельну марку «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 як розширення лінійки напоїв бренду «PREDATOR», що належить апелянтові є високою. За таких обставин споживачі можуть думати, що така продукція має спільне комерційне походження, що насправді не відповідає дійсності.

Подані апелянтом і заявником в якості доказів документи, на підтвердження своїх доводів, якими вони обґрунтовували свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Надані заявником рішення судів [7, 8] не бралися колегією до уваги, оскільки вони стосуються інших торговельних марок, і відповідно, не стосуються предмета заперечення. Рішення судів [5, 6], що подані апелянтом не бралися до уваги, оскільки подані апелянтом після дати подання заперечення

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення Укрпатенту і задоволення 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 і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер (Monster Energy Company, a Delaware Corporation) задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 29.07.2021 про надання правової охорони торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647 скасувати.

3. Відмовити Асер Інкорпорейтед (Acer Incorporated) у наданні правової охорони в Україні торговельній марці «PREDATOR SHOT, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1542647.

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. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

М.О. Василенко

Члени колегії

О. В. Жмурко

В. В. Гайдук