

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
30.09.2021 № 208-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**

28 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-71-Р/2021 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Гайдук В.В., Саламова О.В. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» (далі – ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ»), проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 06.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № т 2019 17825.

Представники апелянта – Крупа В.М., Ярина А.О.  
Представник Укрпатенту – Іленок В.В.

Заперечення апелянта – ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» 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 не погоджується з рішенням Мінекономіки від 06.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY GREEN

APPLE cider, зобр.» за заявкою № m 2019 17825, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення:

- є оманливим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не відповідають визначенню «сидр», зазначення щодо якого наявне в його складі;

- для товарів 33 класу МКТП, які відповідають визначенню «сидр», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот, є таким що може ввести в оману відносно товарів (належності їх іншому виробнику), щодо таких самих та споріднених товарів.

Стосовно висновку про те, що заявлене позначення «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № m 2019 17825 є оманливим для товарів 33 класу МКТП, які не відповідають визначенню «сидр», зазначення щодо якого наявне в його складі, апелянт зауважує, що своїм листом від 25.02.2020 повідомив Укрпатент про те, що при складанні переліку товарів 33 класу МКТП, для яких витребується охорона заявленого позначення, ним допущено технічну помилку, а саме: подано перелік товарів, що був призначений для іншої заявки, який містить не лише товар «сидр». У листі апелянт просив Укрпатент вважати це технічною помилкою та залишити виключно товар 33 класу МКТП «сидр».

Апелянт вважає, що відповідно до пункту 5 статті 10 Закону вказані зміни мали бути враховані та виправлені, а рішення Мінекономіки в частині відмови в реєстрації торговельної марки «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № m 2019 17825 прийняте на підставі її оманливості для товарів 33 класу МКТП, які не відповідають визначенню «сидр» є невірним і має бути скасовано.

Апелянт також заперечує проти висновку про невідповідність заявленого позначення умові надання правової охорони, визначеній в абзаці шостому пункту 2 статті 6 Закону та стверджує, що для товарів 33 класу МКТП, які відповідають визначенню «сидр», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот заявлене позначення не може бути визнано таким, що вводить в оману відносно АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД з огляду на таке.

Реєстрація апелянта, як юридичної особи, відбулась 02.09.2008 під назвою – ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН». 17.07.2018 на загальних зборах учасників ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН» прийнято рішення про зміну повного та скорочено найменування товариства українською та англійською мовами на, відповідно, ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ», та «FRIDAY BREWERY LLC».

Апелянт зауважує, що перейменування товариства здійснено до дати подання заявки на протиставлену торговельну марку «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720. З 2017 року частина фірмового найменування – «FRIDAY BREWERY» активно використовується для маркування продукції, в діловій документації, в рекламі тощо. Апелянт зазначає, що нерозривне поєднання словесного елемента «FRIDAY BREWERY» та фірмового логотипа –

графічного зображення портрета чоловіка у капелюху набуло розрізняльної здатності та асоціюється в свідомості споживачів саме з особою апелянта (ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ»), як виробника заброджених напоїв та не є тотожним або схожим з словесною торговельною маркою «FRIDAY» і не може ввести в оману споживача щодо таких самих та споріднених товарів іншої особи – АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.

З огляду на викладене, апелянт вважає, що висновок про те, що заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП, які відповідають визначенню «сидр», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот вводить в оману відносно іншої особи – АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД прийнято без урахування всіх обставин та є неправильним.

З урахуванням викладеного апелянт, керуючись пунктом С (1) статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), відповідно до якого, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака, просить колегію Апеляційної палати скасувати рішення Мінекономіки від 06.04.2020 та зареєструвати заявлене позначення «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № т 2019 17825 відносно скороченого переліку товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, а саме: 33 клас – сидр; 35 клас – рекламування заявлених товарів 33 класу МКТП; демонстрування заявлених товарів 33 класу МКТП; послуги щодо оптового продажу сидрів; послуги щодо роздрібного продажу сидрів; професійне консультування і поради щодо закупування сидрів для інших.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано наступні документи (у копіях):

протокол № 1/17 від 12.05.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН» та наказ № 29 від 20.05.2015 щодо створення у товаристві окремого структурного підрозділу «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» (FRIDAY BREWERY) для започаткування та наступного розвитку напряму виробництва натуральних зброджених слабоалкогольних напоїв;

договір № 150106 від 01.06.2015 щодо розробки фірмового логотипу (зображення портрета чоловіка у капелюху), презентація концепту логотипу «FRIDAY BREWERY» та акти надання послуг з розробки візуальних комунікаційних концепцій, дизайну та створення рекламно-інформаційних матеріалів з фірмовим логотипом до договору за 2015, 2016 роки;

договір № 072016 від 01.07.2016 та специфікація, видаткова накладна до нього щодо поставки, зокрема, фірмового одягу, посуду, візитних карточок під заявленим позначенням та фірмовим найменуванням апелянта;

лист апелянта Вих. № 244 від 12.05.2016 компанії «ПІВОЯР» щодо отримання комерційної пропозиції на виробництво, поставку та подальше сервісне обслуговування обладнання для цеху на 1000 літрів;

лист апелянта Вих. № 196 від 18.05.2018 Державній фіскальній службі України щодо надання індивідуальної податкової консультації стосовно необхідності отримання ліцензії на оптову торгівлю;

протокол № 1/19 від 17.07.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН» стосовно зміни найменування апелянта на ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮВЕРІ» (FRIDAY BREWERY LLC);

ТУ У 11.0-36133430-001:2018 «Напої медові. Технічні умови», ТУ У 11.0-36133430-002:2018 «сидрі і перрі. Технічні умови»;

лист Держпродспоживслужби № 10-19.2.19-04/1299 від 23.11.2018 про державну реєстрацію виробничих потужностей апелянта;

сертифікат № ТП-7/19 від 03.01.2019, виданий апелянту ДП «Укрметртестстандарт» про визнання вимірювальних можливостей;

ліцензії Державної Фіскальної служби України, наданих апелянту на виробництво алкогольних напоїв від 13.03.2019 та на право оптової торгівлі алкогольними напоями – сидром та перрі від 05.04.2019;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮВЕРІ» станом на 15.04.2020, 22.06.2020 (державну реєстрацію юридичної особи проведено у 2008 році);

зображення етикеток продукції апелянта, маркованих заявленим позначенням;

звіти про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв за травень, червень, вересень, грудень 2019 року та січень 2020 року, про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за липень-вересень, грудень 2019 року та за січень-березень 2020 року;

видаткові накладні за вересень 2019 року до договору купівлі-продажу № 190703/GMN та договору поставки № 190902/Dealer продукції апелянта під заявленим позначенням;

фотозвіти щодо участі апелянта у четвертому та п'ятому заходах Kyiv Beer Festival (08-09 вересня, 18-19 травня 2019 року) з рекламуванням заявленого позначення.

Представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи, заперечення не визнав та надав колегії Апеляційної палати такі доводи в підтримку свого висновку.

Експерт зазначив, що наявний у складі заявленого позначення словесний елемент «cider» (Cider (en.) – Сидр – слабоалкогольний напій, який утворюється в результаті бродіння яблучного соку, насиченого киснем (2 - 8 % спирту) є оманливим для наведеного в матеріалах заявки переліку товарів 33 класу МКТП, які не відповідають визначенню «сидр».

Під час проведення кваліфікаційної експертизи експертом проведено аналіз заявленого позначення відповідно до пунктів 4.3.2.1-4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок про

те, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720 раніше зареєстрованою на ім'я АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, оскільки воно асоціюється з нею в цілому незважаючи на окрему різницю елементів. Таке сплутування викличне небезпеку введення в оману споживачів відносно товарів (належності їх іншому виробнику), щодо таких самих та споріднених товарів.

Під час підготовки висновку експертом враховано мотивоване заперечення від 28.11.2019 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, подане компанією АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED), відповідь заявника на вказане заперечення та відповідь заявника на повідомлення експертизи від 21.01.2020 № 6151/ЗМ/20 про можливу відмову в реєстрації знака, а також відомості мережі Інтернет (<https://uk.wikipedia.org/wiki/Сидр>).

Підстави для відмови у реєстрації знака для товарів і «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № m 2019 17825 визначені пунктами 2 і 3 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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 та 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. № ВКО/249-20 від 02.06.2020), додаткових письмових поясненнях, поданих до заперечення (вх. № ВКО/412-20 від 31.08.2020; вх. № ВКО/439-20 від 11.09.2020; № Вх-20579/2021 від 24.05.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 17825, письмових поясненнях представника Укрпатенту від 14.07.2021 та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи «FRIDAY BREWERY», «GREEN APPLE cider» виконані оригінальним шрифтом, літерами латиниці різного розміру та розташування. Зображувальні елементи представляють собою портрет чоловіка у капелюху, яблука з листком з графічними

візерунками, зображенням хвилястих ліній, розташованих з двох сторін словесного елемента «BREWERY».

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



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2019 17825.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону<sup>1</sup> не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.3 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила) під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється чи не являються позначення такими, що, зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

---

<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.

У зв'язку з тим, що апелянт у запереченні зазначає, що заявлений перелік товарів 33 та послуг 35 класів МКТП поданий помилково в результаті технічної помилки, що сталася внаслідок перенесення відповідного переліку що був поданий до іншої заявки апелянта та мав бути виправлений на етапі експертизи, колегія Апеляційної палати повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

Згідно з Пунктом 4.2.2.4. Правил (Правила застосовуються в частині, що не суперечать Закону) визначено, що заявник має право на власний розсуд скоротити кількість класів МКТП в межах, визначених експертизою, і визначити, відносно яких класів МКТП заявляється реєстрація знака для товарів і послуг.

Пунктом 3.3.1. Правил визначено, що заявник має право вносити виправлення та уточнення до матеріалів заявки до дати одержання рішення за заявою. Виправлення та уточнення можуть стосуватися граматичних і друкарських помилок або очевидних неточностей. Внесення виправлень та уточнень до матеріалів заявки здійснюється за заявою заявника, до якої додається документ про сплату встановленого збору та, в разі необхідності, документи, що підтверджують можливість внесення виправлень та уточнень.

У пункті 16.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 зазначено:

«Виправленням помилки в заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, зокрема, викликана помилкою в імені (найменуванні), адресі заявника, адресі для листування, імені або адресі представника заявника.

Помилка в заявці вважається очевидною, якщо зрозуміло, що це безсумнівно помилка і в матеріалах заявки явно малося на увазі саме те, що запропоновано як виправлення.

Помилка в заявці вважається технічною, якщо вона виникла внаслідок неправильного перенесення даних з певного документа до заявки, неправильного цитування, викладення відомостей, які містяться в матеріалах заявки, тощо. Якщо така помилка не є очевидною, для доведення того, що вона є технічною, заявник повинен надати відповідні докази.

Зміна, що вноситься до заявки, вважається виниклою через залежні від заявника обставини, якщо він міг запобігти виникненню зазначеної зміни».

Перелік товарів і послуг, що поданий заявником до заявки є предметом як формальної експертизи, так і експертизи по суті. Під час формальної

експертизи встановлено, що товари і послуги класифіковані правильно, без очевидних неточностей. Під час кваліфікаційної експертизи перелік товарів і послуг перевіряється стосовно заявленого обсягу правової охорони та у зв'язку з цим щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони заявленому позначенню. Заявлений перелік не містив очевидних помилок.

Крім того, своїм листом від 21.11.2019 апелянт узгодив заявлений перелік товарів і послуг надісланий йому листом Укрпатенту від 15.11.2019 № 117877/ЗМ/19 разом з висновком формальної експертизи.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону заявник має право вносити до заявки, зокрема, зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг. Такі зміни вносяться на підставі заяви та за умови сплати збору за подання цієї заяви. Проте така заява заявником не була подана.

Таким чином, твердження апелянта про те, що відповідно до пункту 5 статті 10 Закону вказані зміни мали бути враховані та виправлені, а рішення Мінекономіки в частині відмови в реєстрації торговельної марки «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № т 2019 17825 прийняте на підставі її оманливості для товарів 33 класу МКТП, які не відповідають визначенню «сидр» є невірним і має бути скасовано є хибним.

Поряд з цим, у зв'язку з тим, що апелянт у запереченні скоротив та уточнив перелік товарів 33 класу МКТП, підстава для відмови, що заявлене позначення є оманливим для товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, які не відповідають визначенню «сидр», зазначення щодо якого наявне в його складі, колегією Апеляційної палати не розглядається.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, 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, виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення 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.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» таким, що може ввести в оману щодо товару 33 класу МКТП «сидр» (належності іншому виробнику), та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот, необхідно



встановити, чи може це позначення викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про певну особу, яка їх надає, і чи є таке уявлення правдоподібним.

У своїх поясненнях представник Укрпатенту зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи ним проведено аналіз заявленого позначення відповідно до пунктів 4.3.2.1-4.3.2.8 Правил. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок про те, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720 раніше зареєстрованою на ім'я АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, оскільки воно асоціюється з нею в цілому незважаючи на окрему різницю елементів. Таке сплутування викличне небезпеку введення в оману споживачів відносно товарів (належності їх іншому виробнику), щодо таких самих та споріднених товарів.

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» та торговельну марку «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720 за пунктами 4.3.2.4-4.3.2.8 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно провести пошук тотожних або схожих позначень, визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент,

оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Протиставлена торговельна марка «FRIDAY» є словесною, виконаною стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 32, 33 класів МКТП.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлена словесна торговельна марка входить до складу заявленого комбінованого позначення. Відповідно, фонетично (фонетична схожість) заявлене позначення може бути відтворено як «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider» або як «GREEN APPLE cider FRIDAY BREWERY». Колегія Апеляційної палати вважає, що за кількістю звуків, що вимовляються та різноманіттям їхнього фонетичного джерела виникнення (способу утворення при вимові) заявлене позначення відрізняється від протиставленого.

Колегія проаналізувала графічне виконання протиставленої торговельної марки і словесного елемента заявленого позначення «FRIDAY». За результатами аналізу видно, що їхня схожість обумовлена графікою літер латиниці та застосуванням однакового виду шрифту, але словесний елемент заявленого позначення «FRIDAY» виконаний літерами різного розміру, що утворюють дугоподібний напис. Це зумовлює відмінність між протиставленою торговельною маркою та зазначеним елементом заявленого позначення.

Однак заявлене позначення та протиставлена торговельна марка повинні аналізуватися в цілому, без поділення на окремі елементи. В цілому, заявлене комбіноване позначення завдяки композиції зображувальних елементів, їх художньому виконанню, взаємному розташуванню зображувальних і словесних елементів, стилізованому шрифту, що застосований для написання словесного елемента «GREEN APPLE cider», за графічною ознакою (візуальне сприйняття) відрізняється від протиставленої торговельної марки «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала смислові значення словесних елементів заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, що наведені у відповідних довідкових джерелах (словниках) та зазначає, що слово «FRIDAY» перекладається як п'ятниця, словосполучення «FRIDAY BREWERY» може перекладатися з англійської мови як, зокрема, «п'ятнична броварня», а «GREEN APPLE cider» – як «сидр із зеленого яблука».

З огляду на перелік товарів і послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати робить висновок, що у застосуванні в порівнюваних позначеннях словесного елемента «FRIDAY» може бути покладено ідею п'ятниці як останнього дня робочого тижня та відповідного вечора для відпочинку і святкувань. Поряд з цим, невід'ємне написання і застосування слова «FRIDAY» зі словом «BREWERY» у складі заявленого позначення дає однозначне розуміння цього

словосполучення як «п'ятничної броварні» і зв'язок із місцем виготовлення товару (броварня).

Враховуючи зазначене, а також наявність словесного елемента «GREEN APPLE cider» та зображувальних елементів колегія Апеляційної палати вважає заявлене позначення таким, що не схоже із протиставленою торговельною маркою за смисловим значенням.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленою торговельною маркою.

Щодо висновку експертизи про небезпеку введення в оману споживачів відносно належності товарів, маркованих заявленим позначенням іншому виробнику колегія Апеляційної палати зазначає, що можливість введення торговельною маркою споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників, спорідненістю товарів або послуг, для яких призначені або використовуються схожі знаки, внаслідок чого між ними та особою, від якої походять марковані такими торговельними марками товари чи послуги, виникає асоціативний зв'язок.

Ідентифікація товарів, маркованих заявленим позначенням, відбуватиметься за просторовим розташуванням зображувальних та словесних елементів, що займають домінуюче положення, а семантичне поєднання словесного елемента «FRIDAY BREWERY» вказуватиме також на особу апелянта – ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ».

Як вже встановлено колегією Апеляційної палати, порівнювальні позначення не схожі у цілому. При використанні для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме «сидр», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот заявлене позначення не може ввести в оману споживачів відносно належності цих товарів компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини та відомості у наданих апелянтом документах і додаткових поясненнях щодо набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно особи апелянта, а також положення статті 6 quinquies Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» та скасування рішення Мінекономіки від 06.04.2020.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 06.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № т 2019 17825 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «FRIDAY BREWERY GREEN APPLE cider, зобр.» за заявкою № т 2019 17825 відносно скороченого переліку заявлених товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, виклавши їх у такій редакції:

33 клас – сидр;

35 клас – рекламування заявлених товарів 33 класу МКТП; демонстрування заявлених товарів 33 класу МКТП; послуги щодо оптового продажу сидрів; послуги щодо роздрібного продажу сидрів; професійне консультування і поради щодо за куповування сидрів для інших.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

В. В. Гайдук

О. В. Саламов