

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
29.11.2021 № 263-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**

05 жовтня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-24-Р/2021 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Цибенко Л.А., Гостевої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (далі – Укрпатент) від 29.10.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки у вигляді помаранчевого кольору (пантон 151с) за заявкою № т 2020 00487.

Представник апелянта – Буркова Ірина Миколаївна.  
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» 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 Укрпатенту від 29.10.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки у вигляді помаранчевого

кольору (пантон 151с) за заявкою № m 2020 00487, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком товарів:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);

2) є таким, що не має характерного графічного виконання.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно особи заявника внаслідок його активного використання на території України.

Помаранчевий колір є основою фірмового стилю апелянта та протягом тривалого часу використовується на упакованні продукції торговельної марки «Київхліб», в оформленні мережі фірмових магазинів та рекламі.

Продукція, маркована торговельною маркою «Київхліб», на упакованні якої використовується помаранчевий колір, виготовляється Приватним акціонерним товариством «Київхліб», яке є найбільшим столичним виробником хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів, та одним з найбільших виробників в Україні, що працює з 1930 року.

Помаранчевий колір активно та масово почав використовуватися на продукції апелянта у 2012 році. У цьому ж році було подано дві заявки на позначення та отримано свідоцтва України № 168000, № 168001 на торговельні марки, що містять елементи фірмового кольору апелянта.

Апелянт є власником промислових зразків, що охороняють зовнішній вигляд упакування продукції апелянта, в оформленні якого використовується помаранчевий колір, а саме патентів: № 24586 від 10.04.2013, № 36750 від 10.05.2018, № 37202 від 10.07.2018, № 38242 від 26.12.2018, № 38243 від 26.12.2018, № 39619 від 10.07.2019, № 39620 від 10.07.2019, № 39978 від 10.07.2019.

У 2017 році ПрАТ «Київхліб» почало виготовляти продукцію на замовлення ТОВ «Торговий дім «Київхліб», яке є власником вищезазначених об'єктів права інтелектуальної власності, а також торговельної марки «Київхліб» зареєстрованої за свідоцтвами України №№ 36491, 260737, 161696.

Апелянт має власний сайт (<https://kyivkhliv.ua>), на якому представлено весь асортимент продукції під торговельною маркою «Київхліб».

Наприкінці 2018 року було прийнято рішення про зміну відтінку помаранчевого кольору, який є основою фірмового стилю апелянта, а також дизайну всіх асортиментних позицій. Так, ПрАТ «Київхліб» було укладено договір з ТОВ «Креалайн Брендинг» від 20.08.2018, відповідно до якого було розроблено нові макети упакування та обрано для використання у якості фону,

написів та елементів фірмового стилю новий відтінок помаранчевого кольору (пантон 151с), який використовується на продукції з початку 2019 року.

Для використання нового відтінку помаранчевого кольору отримано патент на промисловий зразок № 41369 від 16.08.2019, правова охорона якого поширюється на розгортку упакування хліба «Сімейний», «Український столичний», батона «Нарізний київський».

Продукція апелянта широко представлена як у найбільших торговельних мережах, зокрема, «Ашан», «Metro», «Novus», «Fozzi», «Сільпо», «АТБ», «Фуршет», так і у фірмовій мережі магазинів «Київхліб» по всій території України.

На підтвердження своїх доводів про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно особи заявника – ТОВ «Торговий дім «Київхліб» та про тривале застосування заявленого позначення апелянтом в якості доказів надано такі документи:

копія договору поставки продукції № 18600 від 08.08.2017 між ПрАТ «Київхліб» та ТОВ «Торговий дім «Київхліб»;

зразки упакування продукції із використанням фірмового кольору апелянта;

копія реєстру договорів поставки до торговельних мереж продукції апелянта та копії договорів відповідно до цього реєстру;

копія реєстру договорів поставки оптовим покупцям продукції апелянта у період з 2018 по 2020 роки;

копія договору на участь у міжнародній виставці «Anuga 2019», акту до договору, фрагментів презентації, де представлено оформлення стенду апелянта у фірмовому кольорі та фото стенду;

звіт про соціологічне опитування «Рівень відомості споживачам України помаранчевого кольору як елемента оформлення упаковок хлібобулочних виробів та ступінь асоціювання вказаного елемента оформлення упаковок з виробниками хлібобулочних виробів», проведений ТОВ «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС» згідно з договором № 02/27-11 від 27 листопада 2020 року;

фото рекламних матеріалів, які розміщуються у фірмових магазинах апелянта;

фото фірмових магазинів «Київхліб», оформлених з використанням фірмового помаранчевого кольору;

копія договору №2018/08/20 від 20.08.2018 між ПрАТ «Київхліб» та ТОВ «Креалайн Брендінг» на розроблення дизайну та створення продуктів фірмового стилю з копіями додатків, що стосуються розробки дизайну упаковок продукції у фірмовому кольорі;

копія наказу № 487 від 03.09.2019 щодо використання нового фірмового помаранчевого кольору (пантон 151с) у господарській діяльності ТОВ «Торговий дім «Київхліб»;

копії договорів поставки упакування зі специфікаціями та дизайн-макетами за 2019, 2020 роки;

копія договору № 134 від 15.03.2019 між ПрАТ «Київхліб» та ФОП Ішук К.С. про участь у міжнародній виставці «Міжнародний форум харчової промисловості та упаковки IFFIP 2019», з додатками, актами виконаних робіт, копією сертифіката та фото стенду;

довідка ПрАТ «Київхліб» про обсяги виробництва продукції, упаковка якої містить помаранчевий колір за період з 2018 по 1 квітня 2021 року;

копія договору № 06-09/19 від 06.06.19 про надання рекламних послуг, укладеного апелянтом з ТОВ «Рекламне агентство «777» на розміщення реклами у київському метрополітені з додатками та актами виконаних робіт;

фото торговельних стендів та лотків з продукцією апелянта у торговельних мережах.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 29.10.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2020 00487 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2020 00487 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).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 18.10.2020 з доводами на користь реєстрації торговельної марки, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення від 18.08.2020 № 87365/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № m 2020 00487 позначення:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);

- є таким, що не має характерного графічного виконання.

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 представника апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-32138/2020 від 31.12.2020), копіях матеріалів заявки № т 2020 00487, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№ Вн-837/2021 від 07.04.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-15977/2021 від 22.04.2021, № Вх-32813/2021 від 16.08.2021) та встановила наступне.

Заявлене позначення  представляє собою помаранчевий колір (пантон 151с) та подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

В запереченні апелянт просить зареєструвати заявлене позначення для скороченого переліку товарів 30 класу МКТП: «хліб; батони (хлібобулочні вироби); бублики; борошняні кондитерські вироби; булки; булочки здобні; печиво; палички хлібні; напівфабрикати для піци; пряники; пряники з різноманітними начинками; рулети з різноманітними начинками (кондитерські вироби); соломка (хлібобулочні вироби); сухарі; сухе печиво; сушки (хлібобулочні вироби); хліб безглютеновий; хліб кукурудзяний; хліб піта; хліб зі спеціями; хліб фруктовий; хліб часниковий; багети (французький хліб); начинки на основі хліба; хліб з борошна грубого помелу; хліб з соєвим борошном; хліб пшеничний; хліб житній; хліб житньо-пшеничний; хліб висівковий; хліб вівсяний; хліб гірчичний; хліб заварний; хліб білковий; хліб гречаний; хліб з додаванням пророслого зерна пшениці, соняшникового насіння, зерен льону; хліб з родзинками; хліб з насінням; хліб з різноманітними добавками; хлібці».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення у вигляді помаранчевого кольору (пантон 151с) умовам надання

правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до статті 1 Закону знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пунктом 2 статті 5 Закону передбачено, що об'єктом знака можуть бути позначення, що представляють собою, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Підпунктом а) пункту 4.3.1.3 Правил визначено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що зокрема, не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальноновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що кольори як такі мають просту властивість щодо виконання декоративної, естетичної або утилітарної функції. У зв'язку з тим, що колір являє собою характеристику певного об'єкта, а не безпосередньо об'єкт, він зазвичай має слабку здатність відрізнити товари і/або послуги та визначити джерело їх комерційного походження.

При прийнятті рішення щодо надання правової охорони кольору в якості торговельної марки необхідно враховувати, що перелік основних кольорів є

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом 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.

обмеженим і невелика кількість торговельних марок, зареєстрованих для певних товарів або послуг, з часом може вичерпати всі доступні кольори.

Така монополізація кольорів призведе до створення неправомірних конкурентних переваг для окремих виробників внаслідок встановлення заборони на використання іншими виробниками зареєстрованих кольорів та схожих з ними відтінків для таких саме та споріднених товарів або послуг. Тому правова охорона кольору в якості торговельної марки обмежується в інтересах суспільства та можлива лише за особливих умов. Такі особливі умови передбачають необхідність доведення заявником наявності наступних факторів стосовно кольору заявленого на реєстрацію в якості торговельної марки:

використання кольору є нетиповим (незвичайним) для галузі;

колір не зумовлений технічною або практичною функцією товару, не є традиційним для виробів такого самого призначення;

колір не асоціюється з певними властивостями чи характеристиками товару (зовнішній вигляд, смак, аромат);

колір не використовується іншими виробниками галузі для позначення таких саме та споріднених товарів;

колір сприймається споживачами не лише як декоративний елемент та визнається в якості засобу індивідуалізації товарів виробника.

Таким чином, звичайно не має розрізняльної здатності позначення, яке є кольором, що сприймається не інакше, ніж як такий. Але внаслідок використання колір може набути вторинного значення, якщо споживачі визнають його в якості ідентифікатора походження товару з конкретного комерційного джерела.

Отже, коли на реєстрацію в якості торговельної марки подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні щодо заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції торговельної марки, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого виключно за допомогою кольору як такого. Споживачі мають однозначно сприймати такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як торговельну марку конкретного виробника, тому для реєстрації кольору в якості торговельної марки потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів або послуг.

Відповідність торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку

або на дату пріоритету, якщо такий заявлено. Отже, оцінка доводів апелянта щодо набуття позначенням розрізняльної здатності внаслідок використання також здійснюється на дату подання заявки.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що набуття розрізняльної здатності позначенням, заявленим у вигляді кольору, залежить, зокрема, від такого фактору як тривалість та інтенсивність його використання до дати подання заявки не лише самим заявником, а й у співставленні з іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку.

Пунктом 4 статті 16 Закону визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали щодо використання заявленого позначення на продукції апелянта, в тому числі документацію, яка стосується замовлення та виробництва упакування продукції апелянта, а також матеріали пов'язані з реалізацією та рекламуванням цієї продукції.

За результатами дослідження було встановлено, що відтінки помаранчевого кольору використовується на упакуванні продукції апелянта з 2012 року у комбінації з торговельною маркою «Київхліб», а також у комбінації з іншими кольорами, в залежності від асортименту продукції.

Апелянтом зазначено, що рішення про зміну відтінку помаранчевого кольору та запровадження кольору «пантон 151с», як основи фірмового стилю та дизайну основних асортиментних позицій апелянта, було прийнято наприкінці 2018 року.

Так, 20.08.2018 виробником продукції ПрАТ «Київхліб» було укладено договір № 2018/08/20 з ТОВ «Креалайн Брендинг» про надання послуг із розроблення дизайну, створення продуктів фірмового стилю (рекламної продукції). Відповідно до додатків до договору № 2018/08/20 від 20.08.2018 протягом 2019 року було розроблено нові макети упакування для різних видів продукції та обрано в якості фону, написів та елементів фірмового стилю помаранчевий колір (пантон 151с). На підтвердження використання заявленого кольору на упакуванні у 2019 – 2020 роках апелянтом надано копії договорів на поставку пакувальної плівки зі специфікаціями та дизайн-макетами, в оформленні яких використовується помаранчевий колір (пантон 151с).



Відповідно до наказу ТОВ «Торговий дім «Київхліб» № 487 від 03.09.2019, з 04.09.2019 в господарській діяльності підприємства має використовуватись оновлений фірмовий колір – помаранчевий (пантон 151с).

Таким чином, заявлене позначення інтенсивно використовувалось апелянтом менше 1 року до дати подання заявки, що не дозволяє зробити висновок про формування у свідомості споживачів стійкого асоціативного зв'язку між кольором (пантон 151с) та продукцією апелянта на дату подання заявки. Так, результати соціологічного дослідження, проведеного ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс», відображають думку споживачів стосовно заявленого кольору на момент опитування у грудні 2020 року. Зважаючи на дату початку використання кольору «пантон 151с», ретроспективні висновки споживачів стосовно відомості їм помаранчевого кольору як елемента оформлення упаковок хлібобулочних виробів ПрАТ «Київхліб» від 5 до 10 років та більше 10 років назад стосуються іншого відтінку помаранчевого кольору, який використовувався апелянтом до 2019 року. Така оцінка споживача також свідчить про те, що він ототожнює різні відтінки помаранчевого кольору.

З матеріалів, наданих на підтвердження відомості позначення, вбачається, що заявлений колір є важливим елементом маркетингової політики апелянта, використовується ним здебільшого як декоративний елемент упакування та фірмового стилю спільно з торговельною маркою «Київхліб». Натомість належних доказів інтенсивного використання кольору як самостійного засобу індивідуалізації продукції та набуття ним особливого (вторинного) значення для споживачів апелянтом представлено не було.

Апелянтом не доведено, що помаранчевий колір не є традиційним для хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, а також того факту, що апелянт єдиний на ринку використовує цей колір на упакуванні своїх товарів та під час їх просування. Крім того, на ринку наявні деякі види продукції апелянта, в упакуванні якої взагалі не використовується помаранчевий колір. За викладених обставин, колір «пантон 151с» на упакуванні продукції апелянта виконує більше декоративну, ніж відрізняльну функцію.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані апелянтом матеріали не доводять факту тривалого та інтенсивного використання заявленого позначення відносно скороченого переліку товарів до дати подання заявки (15.01.2020).

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлений відтінок помаранчевого кольору (пантон 151с) не набув достатньої розрізняльної здатності для того, щоб сприйматись споживачами як самостійне позначення, призначене для індивідуалізації товарів апелянта на дату подання заявки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2020 00487, передбачені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у рішенні Укрпатенту правомірно.

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 Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 29.10.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки у вигляді помаранчевого кольору (пантон 151с) за заявкою № т 2020 00487 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.

Головуюча колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

Л. А. Цибенко

А. І. Гостева