

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

08.11.2024 № 195/2024



МІНЕКОНОМІКИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»  
(УКРНОІВІ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95  
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

**Р І Ш Е Н Н Я**

11 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.08.2024 № Р-АП/41-24, у складі головуючого Костенко І. А. та членів колегії Грищенко В. Л., Єсева В. Д., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Хвостенка Владислава Сергійовича проти рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Show room, зобр.» за заявкою № m 2019 19221.

Апелянт – В. С. Хвостенко.

Представник УКРНОІВІ – Ж. А. Соколік.

Заперечення апелянта – Хвостенка В. С., 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 НОІВ від 02.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Show room, зобр.» за заявкою № m 2019 19221 та зазначає наступне.

Заявлене позначення складається з двох слів, які перекладаються як «видовище» та «кімната», кожне з яких має власне семантичне значення. Заявлене позначення могло б вказувати на місце надання послуг та бути описовим у випадку його утворення з єдиного слова «Showroom». Для виключення можливості введення в оману заявлене позначення складається з двох слів, що мають окреме семантичне значення, виконане у дві строки, слова розміщені окремо по обидва боки графічного елемента.

На думку апелянта, заявлене позначення не є описовим, тому що не вказує на властивості заявлених послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх демонстрацією та продажем, і може викликати лише певні асоціації про особливості послуг, але не описує їх прямо.

Апелянт доводить, що заявлене позначення не є оманливим, тому що виконане з графічними особливостями – слова розміщені у дві строки і сприймаються окремо одне від одного.

Водночас заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання.

На підтвердження апелянт надав роздруківки з сайту <https://showroom.atilog.ua/>, який апелянт використовує у своїй господарській діяльності, і послуги надаються ним під заявленим позначенням з 2016 року, що підтверджується договорами про надання послуг.

Для уникнення можливості віднесення заявленого позначення до оманливих, апелянт скоротив перелік послуг 35 класу.

На обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

– договір про відчуження майнових прав на твір № 2/10 від 12.10.2016 та акт прийому-передачі до нього;

– договір № 05/02 від 05.02.2018 про надання послуг з фахового консультування щодо підприємницької діяльності та акт прийому-передачі до нього;

– договір № 11/12 від 11.12.2018 про надання послуг із написання рекламних текстів та акт прийому-передачі до нього;

– договір № 15/07 від 15.07.2018 про надання послуг щодо комерційного посередництва та акт прийому-передачі до нього;

– договір № 02/03 від 02.03.2019 про надання послуг з оброблення текстів та акт прийому-передачі до нього;

– договір № 10/06 від 01.06.2020 про надання послуг з аналізування собівартості та акт прийому-передачі до нього;

– роздруківки з сайту «Вікіпедія».

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 02.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Show room, зобр.» за заявкою № т 2019 19221 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

На обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ 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).

У ході проведення експертизи та дослідження інформаційно-довідкових джерел експертом визначені відомості, які вказують та те, що заявлене позначення має певне тлумачення та широко використовується компаніями для представлення своїх товарів або послуг своїм клієнтам.

Шоурум – це простір, який використовується. Це може бути фізичне місце, таке як магазин або виставковий зал, або віртуальне середовище в мережі «Інтернет». У шоурумі можуть бути виставлені нові колекції одягу, меблі, автомобілі або будь-які інші продукти, які клієнти можуть оглянути, протестувати або навіть придбати. Це дає можливість клієнтам отримати більше інформації про товари перед купівлею та відчутти їх на собі. Також шоуруми можуть використовуватися для проведення рекламних заходів, демонстрацій нових продуктів або зустрічей з клієнтами.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 30.06.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 23.06.2021 № 56965/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2019 19221 для послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, пов'язаних із демонструванням та продажем товарів:

– є описовим, вказує на місце надання послуг та їх властивості;

Showroom (англ.) – шоурум. «Шоурум» походить від англійського слова showroom і означає первісне місце, де представлені зразки продукції, на які покупці можуть зробити своє індивідуальне замовлення. Іншими словами, шоурум – це офіс з функцією магазину або просто, як правило, невеликий магазин, який розташований не в прохідному місці, а десь у глибині дворів, заводських територій і так далі. Головною особливістю шоуруму є індивідуальний підхід до кожного покупця. І, враховуючи деяку важкодоступність знаходження такої торговельної точки, як результат, виходить, що в них не буває випадкових відвідувачів, які зайшли, просто проходячи повз.

Тому персонал магазину не відволікається і працює персонально з кожним клієнтом. Уперше шоуруми з'явилися в Італії і потім поступово поширилися на території всієї Європи. Шоуруми – це особливі магазини, де вас не просто зустрінуть індивідуально, але і запропонують унікальний товар, який рідко можна побачити в бутиках і магазинах. Магазины «шоурум» досить часто орієнтовані на роздрібного покупця, але існують і такі магазини для оптовиків.

- є оманливим для послуг, які не надаються шоу румами та не мають відповідні властивості, пов'язані із зазначеним видом діяльності;
- наявність графічних елементів не надає заявленому позначенню додаткової розрізняльної здатності.

На підставі висновку експертизи від 02.08.2021 НОІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Show room, зобр.» за заявкою № m 2019 19221 відносно всього заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 пункту 11 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 пояснення представника НОІВ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-42682/2021 від 25.10.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 19221, та встановила наступне.

У запереченні апелянт скоротив перелік послуг 35 класу МКТП, тому розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого переліку послуг.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Абзацом п'ятим цього пункту визначено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Оманливі позначення – позначення або їх елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим. 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.<sup>1</sup>

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

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Show room, зобр.» умовам надання правової охорони щодо

---

<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.

наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3.1 Правил.

Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення « Show room » складається з двох словесних елементів – слів «Show» і «room», виконаних стилізованим шрифтом літерами латиниці, що розміщені одне під одним зі зміщенням та підкреслені графічним елементом у вигляді ліній.

Позначення подано на реєстрацію відносно всього переліку послуг 35 класу МКТП.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення оманливим при використанні щодо скороченого переліку послуг, чи є воно описовим та чи надають додаткові графічні елементи розрізняльної здатності заявленому позначенню, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел, мережі «Інтернет» та з'ясувала таке.

Відповідно до Оксфордського тлумачного словника (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>) «Showroom (іменник) – великий магазин, у якому виставляються товари для продажу, особливо автомобілі та електротовари; автосалон; виставковий зал».

Онлайн-словник «Словник.ua. Портал української мови та культури» (<https://slovnyk.ua>) тлумачить Showroom як: виставковий зал; демонстраційний зал.

Проаналізувавши семантичне значення словесних елементів заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення має конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно додаткових асоціацій та логічних побудов, прямо вказує на місце надання послуг у якому демонструються певні товари та надаються послуги, пов'язані з їх оглядом та придбанням.

Щодо аргументів апелянта про те, що заявлене позначення складається з двох окремих словесних елементів – слів «Show» і «room», поєднаних графічним елементом, завдяки чому воно не може мати описовий характер, колегія зазначає, що заявлене позначення утворене простим сполученням слів «Show» і «room», поєднання яких не є незвичним, а розташування цих слів у послідовному порядку із застосуванням графічного елементу не змінює їх семантичного значення і є таким самим, якби ці слова були написані разом.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП, встановила, що для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із наданням послуг шоурумів, заявлене позначення вказує на місце надання послуг та властивості таких послуг, призначення товарів та місце їх реалізації, тобто є описовим.

Водночас для частини послуг 35 класу МКТП, які не пов'язані з діяльністю шоурумів, заявлене позначення є оманливим.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб від аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто мати розрізняльну здатність.

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.

Водночас слід враховувати, що розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. Залежно від дій особи, яка претендує на правову охорону свого позначення як торговельної марки, а також дій інших осіб на відповідному ринку, розрізняльна здатність може бути відсутньою, придбаною, примноженою або втраченою.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом торговельної марки і є такими, що надають торговельній марці привабливості та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню розрізняльної функції.

На думку колегії Апеляційної палати, форма написання слів у поєднанні з графічним елементом не свідчить про будь-який творчий аспект або утворення нового сприйняття, що робить торговельну марку у цілому здатною відрізнити послуги одного виробника від послуг інших виробників (надавачів послуг).

Оскільки за своєю суттю позначення «Show room, зобр.» є не дистинктивним, воно не може функціонувати як торговельна марка та бути ідентифікатором послуг конкретної особи-апелянта.

Колегія Апеляційної палати встановила, що позначення «Show room, зобр.» не має індивідуальних ознак, за допомогою яких пересічний споживач має можливість вирізнити послуги, які надає апелянт, від подібних послуг, що надаються іншими особами.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення, зазначені в абзаці четвертому пункту 2 статті 6 Закону, можуть одержати правову охорону, якщо

вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Як докази, що підтверджують вказані у запереченні відомості щодо тривалого використання заявленого позначення та, відповідно, набуття ним розрізняльної здатності, апелянтом надані роздруківки з сайту <https://showroom.atilog.ua/>, копії договорів з надання послуг. Окрім цього, у запереченні апелянт зазначив, що він є засновником ТОВ «АТІЛОГ» і створив сайт та надавав послуги під заявленим позначенням з 2016 року.

Проаналізувавши інформацію, наведену на сайті <https://showroom.atilog.ua/>, колегія Апеляційної палати встановила, що, окрім переліку послуг, на сайті не міститься інформації щодо власника заявленого позначення, його використання, рекламування тощо. Така інформація не може братися до уваги як докази тривалого використання заявленого позначення.

Надані апелянтом договори стосуються лише деяких послуг 35 класу МКТП і не доводять набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням, оскільки виконавцем таких послуг вказаний або апелянт, або ТОВ «АТІЛОГ».

Заявлене позначення «Show room, зобр.» за заявкою № m 2019 19221 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови в реєстрації позначення «Show room, зобр.» за заявкою № m 2019 19221, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку експертизи та відповідно у рішенні НОІВ правомірно та вмотивовано.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для 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 економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 січня 2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Хвостенку В. С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 02.08.2021 про відмову у реєстрації торговельної марки «Show room, зобр.» відносно послуг 35 класу МКТП залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та



інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії  
Члени колегії

І. А. Костенко  
В. Д. Єсєв  
В. Л. Грищенко



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-02/216-24 від 01.11.2024  
КЕП (Підписання проєкту):  
Костенко І. А. 01.11.2024 10:30  
1497E207000000000000  
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-02/216-24 від 01.11.2024  
КЕП (Підписання проєкту):  
Єсєв В. Д. 28.10.2024 11:38  
38E6EA07000000000000  
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-02/216-24 від 01.11.2024  
КЕП (Підписання проєкту):  
Грищенко В. Л. 25.10.2024 14:44  
6D60EB07000000000000  
00000000000000000001