

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
23.12.2024 № 242/2024



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>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

08 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 28.08.2024 № Р-АП/71-24, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Бабенко Т. М., Кронди О. Ю., за участю секретаря засідання Горбик Ю. А., розглянула заперечення Туманова Олексія Володимировича проти рішення від 12.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «APIS» за заявкою № m 2019 16706.

Представник апелянта – Бондаренко А. Д.,
Представники заявника – Шевченко І. А., Коновчук І. С.,
Представник УКРНОІВІ – Малюгіна В. А.

Заперечення апелянта – Туманова О. В., 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 особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 12.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «APIS» відносно товарів 20 та 30 класів

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № т 2019 16706, прийнятим на підставі висновку експертизи, відповідно до якого заявлене позначення «APIS» відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що він є власником свідоцтва України № 291025 від 27.01.2021 на торговельну марку «APIX» щодо товарів 20 та 31 класів.

Торговельна марка «APIX» добросовісно використовується її власником з 2017 року у виробництві товарів в галузі бджільництва, а саме для позначення фірмових виробів.

Продукція виробника під торговельною маркою «APIX» – це високоякісні вулики, що виготовляються з харчового пінополістиролу, забезпечують тривалий термін їх використання та екологічне утримання бджіл.

З метою популяризації бренду, виробник товарів, маркованих торговельною маркою «APIX», на постійній основі бере участь у тематичних ярмарках в Україні та за кордоном. На підтвердження вказаних обставин апелянт надав копії подяк від організаторів зазначених заходів, а саме: від Ради Всеукраїнської спеціальної виставки бджільництва «Бджолярський круг» (Градизьк, 2017), Асоціації бджолярів Шакайського району (Литва, 2019), «Бджільництво Слобожанщини 2020» (Харків, 2020), ТОВ «ПАРК ПЛЮС БДЖІЛЬНИЦТВО» (Кривий Ріг, 2019 та 2020).

На підтвердження відомості виробника та торговельної марки «APIX» апелянт надав відомості з вебсайту <http://apix.com.ua>, відповідно до яких загальна кількість аудиторії становить понад 263 тис. відвідувачів.

Вулики «APIX» експортуються в країни СНД та ЄС, а саме: Німеччину, Молдову, Литву, Латвію, Польщу, Угорщину, Білорусь та Казахстан.

Отже, торговельна марка «APIX» є відомою у своїй галузі відносно товарів для пасічників та пасік, товарів для догляду за бджолами та приладдям для виготовлення меду.

Апелянт зазначає, що словесне позначення «APIS» є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «APIX».

Апелянт здійснив порівняльний аналіз позначення «APIS» з торговельною маркою «APIX» за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

За фонетичним порівнянням «APIS» містить два склади, що утворюють по два звуки; дві приголосні та дві голосні літери (іменник у формі називного відмінка).

«APIX» містить два склади, що утворюють по два звуки; дві приголосні та три голосні літери (іменник у формі називного відмінка).

Вказаний аналіз свідчить про тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання кінцевих частин.

За візуальним порівнянням позначення «APIS» відрізняється від торговельної марки «APIX» лише однією останньою літерою, що суттєво не впливає на зорове чи фонетичне сприйняття обох назв недосвідченим споживачем, особливо при вимові обох назв.

Семантичне порівняння позначення «APIS» та торговельної марки «APIX» вказує на певний зв'язок назв, які споживач не зможе відрізнити при їх читанні або тлумаченні.

Словесне позначення «APIS», що заявлене Бабаком С. М., має латиномовне походження та в перекладі на українську мову означає «бджола», що певним чином символізує галузь господарської діяльності.

Водночас торговельна марка «APIX» є вигаданою назвою, що була утворена від слова «apis» шляхом зміни останньої літери – з метою підсилення розрізняльної функції торговельної марки.

Апелянт зазначає, що позначення «APIS» заявлено для однорідних та споріднених товарів 20 та 30 класів МКТП, оскільки мають одне й те саме призначення: догляд за комахами (бджолами) та виготовлення продуктів харчування (меду), а також використовуються в одній й тій самій галузі – бджільництво.

Обидва виробники виготовляють вулики для утримання бджіл з одного й того самого матеріалу – пінополістиролу, які поширюються серед одного й того самого кола споживачів, на одних й тих самих спеціалізованих заходах (ярмарках), а також в мережі «Інтернет» за допомогою вебсайтів.

Таким чином, на думку апелянта, споживчі характеристики товарів (вуликів) обох виробників та їх функціональне призначення є однаковими, а також належать до одного й того самого роду та виду, поширюються серед одного й того самого кола споживачів та реалізуються через однакові канали збуту.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 12.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «APIS» за заявкою № т 2019 16706 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених товарів 20 та 30 класів МКТП.

В 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2019 16706 Тумановим О. В. було подане мотивоване заперечення від 24.05.2021 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

08.07.2021 експертом отримано мотивовану відповідь заявника на заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення, які були проаналізовані та взяті до уваги.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про

відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони та державну реєстрацію торговельної марки «APIS» відносно товарів 20 та 30 класів МКТП за заявкою № т 2019 16706.

Заявник – Бабак С. М., у відзиві на заперечення від 25.10.2021 (Вх. від 25.10.2021 № Вх-42683/2021), в обґрунтування своєї позиції, зазначив, що товари, які виробляються під позначеннями «APIS» та «APIX», не є товарами масового вжитку і не продаються на полицях магазинів, де споживач їх може сплутати.

Також обидва позначення подані на реєстрацію в стандартному чорно-білому виконанні, проте фактично використовуються в кольорах та мають відмінне графічне оформлення, а саме: позначення «APIS» виконане чорними літерами на жовтому фоні, праворуч від напису розміщене стилізоване зображення бджоли. Позначення «APIX» має стилізоване оформлення, перша літера «А» складається з 13 горизонтальних ліній персикового кольору з зображенням маленької бджілки на верхній лінії, інші літери виконані в чорному кольорі.

Отже, відмінні графічні елементи справляють на споживача цілком відмінне враження.

Представники заявника вказують на те, що семантичне значення також відрізняється між двома позначеннями. Слово «APIS» перекладається як «бджола», а слово «APIX» семантичного значення не має. Споживачі продукції «APIS» та «APIX» можуть розрізнити ці два позначення, оскільки одне з них є вживаним у сфері словом зі значенням, а інше штучно утворене без семантичного значення.

Крім того, заявник добросовісно використовує заявлене позначення «APIS» і його продукція є більш технологічною. Бабак С. М. є засновником і директором ТОВ «Максіден», яке зареєстроване на початку 2014 року та є виробником виробів з пінополістиролу, відомих під брендом «Optima Decor», та з якого наразі виготовляються вулики.

Заявник реалізовує продукцію через власний сайт <https://apis.kr.ua>; через портал Prom.ua <https://prom.ua/c3183267-vuliki-sutsilnoliti-pinopolictirolu.html>; через портал OLX: <https://www.olx.ua/d/ogyavlenie/vulik-uley-pps-penoplast-penopolistirol-apis-IDK4y0t.html>; через сторінку у соцмережах <https://www.facebook.com/profile.php?id=100067072244564> та на ярмарках.

Представники заявника зазначають, що позначення «APIS» подано на реєстрацію для товарів 20 та 30 класів МКТП, що не є спорідненими з товарами апелянта.

Представники заявника звертають увагу на те, що торговельна марка апелянта за свідоцтвом № 291025 не має реєстрації відносно товарів 30 класу МКТП, а зареєстрована відносно товарів 20 та 31 класів МКТП, які не споріднені з товарами заявника.

Ураховуючи викладене, представники заявника просять залишити в силі рішення НОІВ від 12.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки

«APIS» за заявкою № т 2019 16706 відносно всіх заявлених товарів 20 та 30 класів 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 апелянта, представників заявника та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 20.09.2021 № Вх-37504/2021), додаткових матеріалах до заперечення (від 24.10.2022 № Вх-27393-Е/2022), відповіді на заперечення (від 25.10.2021 № Вх-42683/2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 16706, та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення «**APIS**» виконане стандартним шрифтом, складається з чотирьох літер латинської абетки, має транслітерацію українською як «апіс» та вимову як «ейпіс» (від англ. «eipis»).

Позначення за заявкою № т 2019 16706 подано на реєстрацію відносно товарів 20 та 30 класів МКТП:

Кл. 20 – Бочки неметалеві; виставкові стенди; вітрини (меблі); вмістини для пакування пластмасові; вмістища неметалеві і немуровані; вощина штучна для вуликів; вулики; дерев'яні смужки; інформаційні стенди-дошки; каністри неметалеві; кілки (штифти) неметалеві; контейнери неметалеві (для зберігання, перевезення); коробки дерев'яні або пластмасові; кошики неметалеві; кришки для пляшок неметалеві; кришки неметалеві для вмістин; медові стільники; опори неметалеві; підноси неметалеві; підставки (меблі); полиці для зберігання; прилавки (столи); рамки дерев'яні для вуликів; резервуари неметалеві і немуровані; стелажі (меблі); стільниці; столи; чани неметалеві; шафи; ширми (меблі); ящики для інструментів неметалеві порожні; ящики неметалеві.

Кл. 30 – Бджолине маточне молочко; кондитерські вироби; мед; прополіс.

APIX

Словесна торговельна марка «**APIX**» за свідоцтвом № 291025 виконана стандартним шрифтом, складається з чотирьох літер латинської абетки, має транслітерацію як «апікс» та вимову як «ейпікс» (від англ. «eipiks»).

Торговельна марка «**APIX**» зареєстрована для товарів 20 та 31 класів МКТП:

Кл. 20 – Вулики; вощина штучна для вуликів; коробки дерев'яні або пластмасові; кришки неметалеві для вмістин; медові стільники; рамки дерев'яні для вуликів; ящики неметалеві; скрині неметалеві.

Кл. 31 – Борошно для тварин; дріжджі для споживання тваринами; жуйки харчові для тварин; зерно для споживання тваринами; корми для тварин; мішанки для відгодовування худоби; продукти для відгодовування тварин; продукти для відгодовування худоби.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «APIS» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 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 проведенні порівняльного аналізу оспорюваного позначення «APIS» та торговельної марки «APIX» за свідоцтвом № 291025 від 27.01.2021, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Позначення заявника «APIS» і торговельна марка апелянта «APIX» складаються з двох основних частин.

«APIS»: наголос у слові «APIS» припадає на перший склад «А». Слово складається з чотирьох фонем: [А – Р – І – S]. Звуки в назві легко вимовляються, без складних поєднань. Кінцева літера «S» є простою і сприймається як «S».

У торговельній марці «APIX» наголос стоїть також на першому складі «А». Слово має п'ять фонем: [А – Р – І – К – S]. Вимова є простою і легко

¹ 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

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявою.

сприймається. Літера «X» в кінці має певні фонетичні особливості, але сама структура звуку залишає враження схожості з кінцевою літерою першого слова.

Обидві марки починаються зі звукового складу «А», що надає їм певної подібності в сприйнятті. Середнє «PI» в обох термінах має однакове звучання, що підсилює цю схожість.

Останні звуки «S» в «APIS» та «X» в «APIX», хоча й відрізняються, проте, можуть не сильно впливати на перше сприйняття, оскільки при вимові виділяються перші склади слів. Останній звук «С», присутній в обох словах, створює подібний кінцевий акцент. На фоні тотожних початкових частин «API» та кінцевого звуку «С» загальна звукова схожість обох слів значно зростає.

Згідно з фонетикою сучасної української літературної мови³ основні правила фонетично-акустичного сприймання термінів підтверджують, що фонетична подібність між «APIS» і «APIX» виявляється у ряді аспектів.

Асоціативність: префікси, що починаються з «AP», використані в різноманітних термінах в українській та латинській мовах, можуть створити додаткову асоціативність.

На основі проведеного аналізу, Апеляційна палата дійшла висновку, що позначення «APIS» та «APIX» мають високий рівень фонетичної схожості. Наявність однакової першої частини «API», однакова структура складів та легкість вимови створюють ризик плутанини серед споживачів.

Графічна (візуальна) схожість торговельних марок полягає в наступному.

Позначення «APIS» та «APIX» наведені літерами латиниці, складаються з чотирьох літер, з яких перші три є однаковими (А, Р, І). Увага споживача зосереджена на початкових трьох літерах, що формують основу візуальної ідентифікації. Відмінність в останніх літерах «S», «X» залишає схожою загальну структуру слова.

Позначення «APIS» виконане стандартним друкованим шрифтом Times New Roman, складається з чотирьох заголовних літер латинського алфавіту, некольорове.

«APIX» виконане стандартним друкованим шрифтом Arial, складається з чотирьох заголовних літер латинського алфавіту, некольорове.

Проведений аналіз свідчить про те, що існує суттєва графічна (візуальна) схожість між позначенням «APIS» та торговельною маркою «APIX» на основі таких елементів, як структура написання, вибір шрифтів, колір. Враховуючи всі ці аспекти, за графічною ознакою порівнювані торговельні марки схожі та існує ймовірність, що споживачі можуть легко сплутати обидва позначення.

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

Для встановлення схожості порівнюваних торговельних марок за семантичною ознакою, колегія Апеляційної палати звернулась до доступних

³ Фонетика сучасної української літературної мови : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Зоя Іванівна Комарова. – Умань : Візаві, 2021. – 148 с.; https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14214/1/Fonetyka_ukrainska.pdf

інформаційно-довідкових джерел, у тому числі мережі «Інтернет», і встановила наступне.

Слово «APIS» походить з латинської мови, де *Apilacum* (*apis, is f*) означає бджола.⁴

Відповідно до Нового англо-українського словника (Балла М. І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700 с.): *apis* [ˈeɪpɪs] *n* бджола.

Інші англо-українські автоматичні перекладачі, що містяться у вільному доступі в мережі «Інтернет», надають наступний переклад слова:

Apis – бджола⁵;

Apis [ˈɑːpɪs] бджола⁶.

Ця семантика викликає прямі асоціації із бджолами, бджолиними продуктами, такими як мед, прополіс і бджолине маточне молочко, а також із виробництвом вуликів і пристроїв для бджільництва. Таким чином, позначення «APIS» з першого погляду зосереджує асоціації на товарах, пов'язаних з бджолами.

Визначення та переклад слова «APIX» у словниках відсутнє.

Завдяки аналогічному початковому кореню «API», слово «APIX», в свою чергу, може викликати асоціації з бджолами/бджільництвом. Водночас суфікс «X» може сприйматися як елемент, що додає певну унікальність та сучасність.

На думку колеги, позначення «APIS» та «APIX» формують подібні асоціації, що викликані спільною кореневою основою, яка пов'язує їх з бджільництвом.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з торговельною маркою за свідоцтвом № 291025, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Ймовірність змішування позначень суттєво зростає, якщо торговельну марку зареєстровано для однорідних або споріднених товарів/послуг. Однорідність товарів/послуг визначається не тільки із застосуванням критерію буквального значення товарів/послуг, але й виходячи із принципової ймовірності

⁴ https://shron1.chtyvo.org.ua/Svitlychna_Yevheniia/Latynska_mova.pdf

⁵ <https://translate.google.com/?hl=uk&ie=UTF-8&sl=en&tl=uk&text=apis&op=translate>

⁶ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/apis>

виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу.

Отже, товари та послуги вважатимуться спорідненими, якщо вони введені в господарський обіг в однакових або споріднених галузях промисловості таким чином, що при маркуванні товарів/послуг споживачі можуть бути введені в оману щодо виробника цих товарів/послуг. Тобто необхідно визначити принципову імовірність виникнення у споживача враження про належність знаків одній особі, що виготовляє товар чи надає послугу.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг. Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У пояснювальних примітках до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів або послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари або послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

У ході розгляду заперечення колегією Апеляційної палати був проведений детальний аналіз спорідненості товарів 20 класу МКТП заявленого позначення з товарами 20 класу МКТП торговельної марки за свідоцтвом № 291025.

Пояснювальні примітки регулюють віднесення до 20 класу товарів, що класифікуються за матеріалом, з яких їх виготовлено. У МКТП готові вироби здебільшого класифікуються за їх функцією чи призначенням. Вироби, які не можуть бути покласифіковані таким чином, класифікуються за іншими критеріями, наприклад за матеріалом, з якого вони виготовлені, і, якщо вони виготовлені з матеріалів, зазначених у Пояснювальних примітках, вони належать до 20 класу.

Товари для яких зареєстрована торговельна марка «APIS» безпосередньо пов'язані з бджільництвом і такими процесами, як зберігання, транспортування та обробка продуктів бджільництва. Вони є важливими для забезпечення належних умов для бджіл та високої якості продукції.

Товари для яких зареєстрована торговельна марка «APIX» також стосуються бджільництва, зокрема вуликів та рамок, що є критично важливими для функціонування бджолиних господарств.

Товари обох марок охоплюють вироби, які є чітко визначеними та взаємозалежними у сфері бджільництва. Специфіка як продуктів, так і їх призначення свідчить про їхню схожість у функціональному плані, адже обидва набори товарів працюють на досягнення однієї головної мети – успішного ведення бджільництва.

Оскільки обидва позначення мають спільне коріння, що пов'язує їх із бджолами, та практично однакове асоціативне поле, яке може призвести до плутанини серед споживачів, ця схожість підкреслює ризик, пов'язаний із реєстрацією та використанням торговельних марок в одному сегменті товарів,

зокрема в класі 20, де з високою ймовірністю споживачі можуть сплутати ці марки при виборі продуктів.

Розглянувши перелік послуг 20 класу МКТП, для яких апелянт просить відмовити в реєстрації торговельної марки «APIS», та перелік послуг 20 класу МКТП протиставленої торговельної марки «APIX» щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані товари споріднені, враховуючи їх вид, призначення, матеріали, з яких вони вироблені, та коло споживачів.

Посилання представників заявника на те, що торговельні марки «APIS» та «APIX» при маркуванні товарів використовуються у різному дизайні, колегія Апеляційної палати не бере до уваги, оскільки при дослідженні зазначених позначень беруться до уваги позначення, яке було подано на реєстрацію, та позначення, якому надана правова охорона за результатами проведеної експертизи.

Відповідно до пункту 5 Регламенту, колегія оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати проаналізувала спорідненість товарів 30 класу МКТП заявленого позначення з товарами 20 та 31 класів МКТП торговельної марки за свідоцтвом № 291025.

Згідно з Методичними рекомендаціями, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова ймовірність 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.

У цьому випадку, товари 30 класу «APIS» (бджолине маточне молоко, мед, кондитерські вироби та прополіс) не є однорідними з товарами 20 та 31 класів МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка «APIX».

Клас 20 охоплює такі товари, як контейнери, бочки, що є неметалевими виробами для зберігання чи транспортування, предмети меблів та товари для бджільництва, в тому числі: вулики, медові стільники, рамки, вощина. Ці товари належать до промислової групи та служать для забезпечення виробництва і реалізації продуктів бджільництва.

Клас 31 охоплює корми для тварин, які також не мають прямого зв'язку з продуктами харчування для людей, такими як мед чи кондитерські вироби тощо.

На основі вищезазначеної класифікації колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що існує чітка різниця між продуктами за заявленим позначенням «APIS», які споживаються людьми, і товарами, маркованими торговельною маркою «APIX», які є виробами для бджільництва, контейнерами для зберігання та перевезення (20 кл.) або кормами (31 кл.), що застосовуються в сільському господарстві.

Бджолине маточне молоко, мед, кондитерські вироби та прополіс, які пропонуються під заявленим позначенням «APIS», є продуктами, що реалізуються в продовольчих магазинах чи закладах торгівлі, спеціалізованих на харчових продуктах для людей.

На відміну від цього, товари, щодо яких зареєстрована торговельна марка «APIX», скоріше орієнтовані на ринки специфічних промислових товарів і кормів, що обмежує можливість плутанини.

Відповідно до абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону, не можуть одержати правову охорону також позначення, які: можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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 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 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.

«Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний»⁷.

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом від 07.04.2014 № 91 Державного підприємства «Український інститут промислової власності», із змінами, позначення, що може ввести в оману споживача, – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно.

Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей товарів, характеру послуг, а також їх походження, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «APIS» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, звернувшись до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних в мережі «Інтернет».

Колегією Апеляційної палати встановлено, що апелянт – Туманов О. В., є власником свідоцтва України № 291025 від 27.01.2021 на торговельну марку

⁷ <http://ukrlit.org/slovnnyk/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0>

«АРІХ» та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «АПКС Україна»⁸ (далі – компанія «АПКС»).

При пошуковому запиті в мережі «Інтернет» за словом «АРІХ», наявні посилання на офіційний сайт компанії <https://apix.ua> (Аріх: інтернет-магазин бджільництва АПКС) з інформацією про діяльність компанії, її продукцію та сайти мереж магазинів, на яких продукція апелянта пропонується до продажу^{9,10}:

Компанія «АПКС» спеціалізується на виробництві вуликів і комплектуючих для ефективного ведення бджільництва. Продукція виробника, маркована торговельною маркою «АРІХ», – це високоякісні вулики, що виготовляються з харчового пінополістиролу, забезпечують тривалий термін їх використання, стійкість до температурних змін та зовнішніх чинників.¹¹

Торговельна марка «АРІХ» використовується її власником з 2017 року у виробництві товарів в галузі бджільництва, а саме для позначення фірмових виробів (дата публікації першого огляду вуликів «АРІХ» в мережі youtube.com 18.12.2017).¹²

Торговельна марка «АРІХ» є членом та партнером Асоціації професійних пасічників в Україні.¹³

З метою популяризації бренду, виробник товарів під торговельною маркою «АРІХ» на постійній основі бере участь на тематичних ярмарках в Україні та за кордоном. На підтвердження вказаних обставин в матеріалах справи містяться копії подяк від організаторів зазначених заходів, а саме: від Ради Всеукраїнської спеціальної виставки бджільництва «Бджолярський круг» (Градизьк, 2017), Асоціації бджолярів Шакайського району (Литва, 2019), «Бджільництво Слобожанщини 2020» (Харків, 2020), ТОВ «ПАРК ПЛЮС БДЖІЛЬНИЦТВО» (Кривий Ріг, 2020), ТОВ «ПАРК ПЛЮС БДЖІЛЬНИЦТВО» (Кривий Ріг, 2019).

Торговельна марка «АРІХ» зареєстрована відносно товарів 20 та 31 класів МКТП.

Позначення «АРІС» за заявкою № т 201916706 від 04.07.2019 подане заявником – Бабаком С. М., на реєстрацію для товарів 20 та 30 класів МКТП.

Позначення «АРІС» використовується у виробництві товарів в галузі бджільництва та пропонує вулики з пінополістиролу, а також комплектуючі до них.¹⁴

Заявник є засновником і директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Максіден», яке зареєстроване на початку 2014 року та є

⁸ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42375409/

⁹ https://vulyk.net/ulya_pps_apix/?srsltid=AfmBOor180sKyXIOEL2uXncgIK-Zzgx0m_Cy0IaRowRz93HM13gM0e56

¹⁰ <https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-vulik-pps-apix-na-10-ramok-bazovii-001-10-145-1ec47865-700b-6afa-b209-a72cdae6cf0e.html>

¹¹ <https://apix.ua/>

¹² https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtu.be%2FvgTGNBWoOHY&sca_esv=a8794125717d115e&rlz=1C1GCEU_ukUA1133UA1134&ei=6CYzZ5DQNMmDqgHJIL_BAg&ved=0ahUKEwiQ5NqjxNaJAxXJgSoKHUnKLYgQ4dUDCA8&uact=5&oq=https%3A%2F%2Fwww.youtu.be%2FvgTGNBWoOHY&gs_lp=Egxdnd3Mtd2l6LXNlcnAiIGh0dHBzOi8vd3d3LnlnvdXR1LmJlL3ZnVEEdOQldvT0hZSLuyAVDYqAFY2KgBcAF4AJABAjgBR6A BR6oBATG4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCIBgGSBwCgB1Q&scient=gws-wiz-serp
<https://www.youtube.com/watch?v=vgTGNBWoOHY>

¹³ <https://apbu-prof.com/uk/>

¹⁴ https://apis.kr.ua/?srsltid=AfmBOoo1y2EyN-OUvhaHizstAfJt4E7wTCkehmdbA003_LPErWUusjLF

виробником виробів з пінополістиролу, відомих під брендом «Optima Decor», та з якого наразі виготовляються вулики. В 2020 році вулики було презентовано під час щорічного форуму пасічників «KROPhoney fest».

Бабак С. М. реалізовує продукцію через власний сайт <https://apis.kr.ua>; через портал «Prom.ua» <https://prom.ua/c3183267-vuliki-sutsilnoliti-pinopolictirolu.html>; через портал «ОЛХ» <https://www.olx.ua/d/ogyavlenie/vulik-uley-pps-penoplast-penopolistirol-apis-IDK4y0t.html>; через сторінку у соцмережах <https://www.facebook.com/profile.php?id=100067072244564> та на ярмарках.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що наведені джерела та матеріали свідчать про відомість компанії АПКС та її продукції, маркованої торговельною маркою «АРІХ», серед споживачів та набуття нею репутації одного з виробників якісних вуликів та комплектуючих для ефективного ведення бджільництва, які широко представлені на ринку України.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане як ідентифікатор товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване (ВОІВ. Основи інтелектуальної власності. К. : Видавничий дім «Ін Юре», 1999).

Використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи.

Внаслідок активного та тривалого використання на території України компанією АПКС торговельної марки «АРІХ» вона набула розрізняльної здатності ідентифікувати товари саме цієї компанії.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення «АРІС», як торговельної марки для маркування товарів 20 класу МКТП, існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів, а саме компанії АПКС. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю компанії АПКС, що насправді не відповідає дійсності.

Водночас, колегія Апеляційної палати зазначає, що матеріали апеляційної справи та інформація мережі «Інтернет» не доводять, що використання заявленого позначення відносно товарів 30 класу МКТП вказуватиме на зв'язок цих товарів із власником торговельної марки «АРІХ» – компанією АПКС, і таким використанням її інтересам буде завдано шкоди.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення проти рішення НОІВ від 12.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «АРІС» за заявкою № т 2019 16706 частково.

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 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати:

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Туманова Олексія Володимировича задовольнити частково.
2. Рішення НОІВ від 12.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «APIS» відносно товарів 20 та 30 класів МКТП за заявкою № т 2019 16706 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «APIS» за заявкою № т 2019 16706 відносно товарів 30 класу МКТП, а саме: бджолине маточне молочко; кондитерські вироби; мед; прополіс.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. А. Горбик
Т. М. Бабенко
О. Ю. Кронда



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/318-24 від 23.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Горбик Ю. А. 23.12.2024 14:23
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/318-24 від 23.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Бабенко Т. М. 23.12.2024 14:09
043AEC0700000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/318-24 від 23.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Кронда О. Ю. 23.12.2024 13:55
3FAA9288358EC0030400
000050583A006940DB00