

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
30.12.2024 № 261/2024



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

14 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 21.08.2024 № Р-АП/63-24, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Шатової І. О., Бурмістрової Н. Г., за участю секретаря засідання Горбик Ю. А., розглянула заперечення Д'яченка Костянтина Олеговича проти рішення Національного органу інтелектуальної власності від 07.06.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «Apple Hall» за заявкою № т 2022 13407.

Представники апелянта – Костенко Н. В., Наумов І. Д.
Представник УКРНОІВІ – Теньова О. О.

Заперечення апелянта – Д'яченка К. О., 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 НОІВ 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 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 07.06.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «Apple Hall» відносно послуг 35 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № m 2022 13407, прийнятим на підставі висновку експертизи, відповідно до якого заявлене позначення для всіх послуг 35 класу МКТП може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги за раніше зареєстрованими в Україні словесними торговельними марками «APPLE» (за свідоцтвами № 5315 від 15.06.1994 та № 225386 від 25.04.2017) для товарів 09 класу МКТП, та є схожим настільки, що його можна сплутати із словесними торговельними марками «APPLE» (за свідоцтвами № 5315 від 15.06.1994 та № 225386 від 25.04.2017), «APPLE STORE» (міжнародна реєстрація № 883222 від 27.02.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Епл Інк. (Apple Inc.) (US), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП; з комбінованою торговельною маркою «Apple House» (свідоцтво № 237812 від 12.07.2018), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Вергуна Юрія Богдановича (UA), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП; зі словесною торговельною маркою «Appleroom» (свідоцтво № 250212 від 12.11.2018), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Шмигельського Назара Євгеновича (UA), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

Апелянт – Д'яченко К. О., не погоджуючись з вказаним рішенням, наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що словесне позначення «Apple Hall» не є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками «APPLE», «APPLE STORE», «Appleroom» та «Apple House».

Апелянтом здійснено порівняльний аналіз позначення «Apple Hall» із протиставленими торговельними марками «APPLE», «APPLE STORE», «Appleroom» та «Apple House», за результатами якого апелянт зазначає наступне.

Позначення «Apple Hall» складається з двох окремих цілісних слів «Apple» та «Hall», загальна кількість літер у позначенні – дев'ять, а складів – два.

Відповідно до правил транслітерації позначення «Apple Hall» читається українською мовою як «Епл Хол». Кожна з протиставлених словесних торговельних марок складається зі слова «Apple», яке представлене п'ятьма літерами та одним складом. Відповідно до правил транслітерації кожна з торговельних марок «Apple» читається українською мовою як «Епл».

Вимовляючи позначення «Apple Hall», у якому два окремих цілісних слова, та торговельної марки «APPLE» за свідоцтвом № 5315, у якій одне слово, споживач очевидно зможе розрізнити їх між собою.

Торговельна марка «APPLE STORE» за міжнародною реєстрацією № 883222 складається з двох окремих цілісних слів «APPLE» та «STORE», загальна кількість літер у позначенні – десять, а складів – два. Відповідно до правил транслітерації торговельна марка «APPLE STORE» читається українською мовою як «ЕПЛ СТОР».

Торговельна марка «Appleroom» за свідоцтвом № 250212 складається лише з одного слова, яке містить дев'ять літер та два склади. Відповідно до правил транслітерації торговельна марка «Appleroom» читається українською мовою як «Еплрум».

Комбінована торговельна марка «Apple House» за свідоцтвом № 237812 складається з двох окремих слів «Apple» та «House», в яких загальна кількість літер складає десять, а складів – три. Відповідно до правил транслітерації дана торговельна марка читається українською мовою як «Епл Хаус».

Наведена різниця, на думку апелянта, створює достатню відмінність у звучанні протиставлених торговельних марок для того, щоб стверджувати про неможливість їх сплутування.

Також на підставі порівняльного аналізу апелянтом зроблено висновок про відсутність графічної схожості й схожості за загальним зоровим враженням між вказаними позначеннями, оскільки позначення апелянта складається з двох слів «Apple» та «Hall», які виконані з пробілом, перша літера кожного слова є заголовною, всі інші літери – рядкові.

Протиставлені торговельні марки «APPLE» складаються з одного слова «APPLE», усі літери якого є заголовними.

Торговельна марка «APPLE STORE» складається зі слів «APPLE» та «STORE», які виконані з пробілом, всі літери є заголовними.

Торговельна марка «Appleroom» складається зі слів «Apple» та «room», які не розділені між собою, перша літера є заголовною.

Торговельна марка «Apple House» складається зі слів «Apple» та «House», які виконані з пробілом, де перші літери є заголовними.

Позначення «Apple Hall» не містить домінуючих елементів, оскільки кожне з наявних у позначенні слів виконане в однаковому розмірі та шрифті.

Апелянт вважає, що така різниця є достатньою для того, щоб стверджувати про унікальність позначення «Apple Hall».

Отже, між позначенням «Apple Hall» і всіма протиставленими словесними торговельними марками наявна різниця не лише у стилі їх виконання, а і в наборі слів та літер.

На підтвердження вказаних обставин апелянт посилається на практику НОІВ з реєстрації торговельних марок, які відрізняються всього кількома літерами.

Також апелянт звертає увагу на те, що заявлене позначення «Apple Hall» перекладається з англійської мови як «яблучний зал»/«яблунева зала».

Апелянт зазначає, що таке словосполучення було обрано цілеспрямовано, адже слово «Hall» означає зал, кімнату або великий простір і тому воно повинно створювати враження простору, де клієнти можуть почувати себе комфортно, оглядати техніку та отримувати якісний сервіс. Обираючи назву «Apple Hall», апелянт орієнтувався на інтер'єр свого магазину.

Apple Hall – це салон-магазин, що надає широкий спектр послуг з продажу, ремонту та обслуговування Apple-пристроїв, включаючи iPhone, iPad, MacBook та інші.

Апелянт з 2015 року здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець, що підтверджується наданою випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Саме з цього моменту, як стверджує апелянт, на ринку України серед

споживачів став відомим бренд «Apple Hall». Магазин працює з 2015 року і має фізичну точку в місті Києві, а також працює в соціальних мережах і має популярність у мережі «Інтернет».

На 3D-мапах Google з вересня 2016 року міститься фото будівлі за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 69, на якому вже тоді була розміщена вивіска «Apple Hall», що, на думку апелянта, є доказом тривалості використання заявленого позначення понад 9 років (фактично апелянт почав працювати ще з 2015 року).

Апелянт зазначив, що при введенні у пошуковій системі «Google» назви бренду «Apple Hall» всі пошукові результати вказують саме на апелянта, що, на його думку, свідчить про тривалу історію бренду, впізнаваність, хорошу репутацію і популярність серед споживачів. Водночас, як зазначає апелянт, жодної інформації безпосередньо про компанію «Apple» за пошуковим запитом «Apple Hall» немає, що доводить той факт, що потенційний споживач не зможе сплутати торговельні марки між собою.

Апелянтом створено акаунт у соціальній мережі «Instagram» (https://www.instagram.com/apple_hall_kiev/), на якому наявні 3305 публікацій та 54,9 тисячі підписників (інформація станом на травень 2024 року). На даному акаунті міститься велика кількість інформації та публікацій про товари, які продає апелянт, та велика кількість відгуків від споживачів, на підтвердження чого апелянтом надано роздруківки з відгуками, фото техніки та скрини з відеороликів із соціальної мережі «Instagram» (https://www.instagram.com/annatrincher_official/?hl=uk; [https://www.instagram.com/bushe8/;](https://www.instagram.com/bushe8/) [https://www.instagram.com/samchuk.ua/;](https://www.instagram.com/samchuk.ua/) https://www.instagram.com/samvel_official/).

Відгуки клієнтів є не лише на сторінці апелянта в соціальній мережі «Instagram», але й в Google, де їх кількість складає більше 100. Водночас перші позитивні відгуки про діяльність апелянта були залишені більше 6 років тому.

Окрім цього, в мережі «Інтернет» наявні різноманітні ресурси з відгуками.

Як приклад апелянтом наведено та надано роздруківки з вебсайтів <https://top20.ua/kyiv/kompyuterna-ofisna-ta-pobutova-tehnika/remonttelefoniv/apple-hall-salon-magazin> та html та <https://uafirmi.com/kyiv/apple-hall-324711-otzyvy>.

Задля збільшення аудиторії та поширення бренду апелянт також почав вести канал у мережі «Telegram» (https://t.me/apple_hall_kiev). Станом на травень 2024 року канал налічував 512 підписників.

Апелянт звертає увагу на те, що він продає виключно оригінальну продукцію Apple, на підтвердження чого надає фото продукції з параметрами та технічними умовами, штрих-кодами на упаковках із зазначенням виробника.

Для розвитку бренду апелянт також розробляє нові рекламні матеріали, які підтримують впізнаваність бренду, надають йому унікального стилю та привертають увагу нових споживачів, сприяючи зростанню довіри до магазину та збільшенню кількості клієнтів, які користуються його послугами. На підтвердження цього апелянтом надано роздруковані приклади дизайнів

замовлених рекламних матеріалів, які він використовує як у мережі «Інтернет», так і у фізичному магазині.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 07.06.2024 про відмову в реєстрації позначення за заявкою № т 2022 13407 та зареєструвати торговельну марку «Apple Hall» відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону¹ 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 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)².

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2022 13407 компанією Епл Інк. (Apple Inc.) було подане мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (Вх. від 06.02.2023 № Вх-3582/2023), яке було проаналізовано та взято до уваги.

17.07.2023 експертом було 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, наведені у запереченні доводи були визнані експертом обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи експертом було підготовлено висновок про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі того, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

З використанням серії торговельних марок, домінуючою частиною яких є слово Apple, здійснює свою діяльність компанія Епл Інк. (Apple Inc.).

Apple – американська мультинаціональна корпорація, що спеціалізується на розробці гаджетів (від комп'ютерів до безпроводних навушників) та програмного забезпечення нового покоління. Має представництва у близько 140 країнах світу.

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 заявкою.

Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном 1 квітня 1976 року з метою розробки та продажу персональних комп'ютерів. Її було зареєстровано як Apple Computer, Inc. 3 січня 1977 року і було перейменовано на Apple Inc. 9 січня 2007 року, щоб відобразити зміну її пріоритетів у бік побутової електроніки.

Apple було включено до індексу Dow Jones Industrial Average 19 березня 2015 року.

Apple – це найбільша у світі компанія в галузі інформаційних технологій за виручкою, найбільша у світі технологічна компанія за обсягом активів і третій найбільший у світі виробник мобільних телефонів.

25 листопада 2014 року на додаток до того, що вона найбільша публічна корпорація у світі за капіталізацією ринку, Apple стала першою компанією у Сполучених Штатах Америки, вартість якої перевищила 700 млрд \$ США.

Компанія наймала 115 000 працівників на постійній основі станом на липень 2015 року і мала 453 магазини роздрібною торгівлі у шістнадцяти країнах на березень 2015 року.

Річна виручка компанії за 2017 рік складала 229,2 млрд \$, чистий прибуток – 48,4 млрд \$, у 2015 році – 233 млрд \$. Більшу частину прибутку склали продажі iPhone – 55%, їх продали за рік більше 200 млн шт.

У 2019 році компанія зосередилася на сервісах, оскільки смартфони принесли їй менше половини прибутку.

У серпні 2021 року вартість компанії зростає до 2,48 трлн дол., компанія залишається найдорожчою компанією у світі.

03 січня 2022 року Apple стала першою компанією у світі, що досягла ринкової капіталізації у 3 трлн дол. Це сталося, коли акції на торгах подорожчали на 2,91 %, до 182,74 долара за один цінний папір.

Продукція Apple включає планшети iPad, мобільні пристрої iPhone, комп'ютери Mac, розумні годинники Apple Watch, пристрої Apple TV, HomePod, iPod, безпроводні Bluetooth-навушники AirPods і AirPods Pro, які є одними з найбільш знакових споживчих товарів.

Компанія Apple є власником значного портфолію торговельних марок як у світі, так і в Україні щодо товарів 09 класу МКТП:

– словесна торговельна марка «APPLE» (свідоцтво № 4816 від 16.05.1994 року, заявка № 104546/SU від 23.07.1986);

– словесні торговельні марки «APPLE» (міжнародна реєстрація № 870749 від 07.06.2005; міжнародна реєстрація № 956402 від 01.11.2007, дата пріоритету 03.05.2007; міжнародна реєстрація № 1377651 від 29.09.2017, дата пріоритету 30.03.2017; міжнародна реєстрація № 1413880 від 04.05.2018), раніше зареєстровані в Україні на ім'я Apple Inc. (US).

Надання послуг з використанням заявленого позначення може викликати асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, які насправді не відповідають дійсності.

2) є схожим настільки, що його можна сплутати із:

– словесними торговельними марками «APPLE» (свідоцтво № 5315 від 15.06.1994, заявка № 124171/SU від 13.07.1990; свідоцтво № 225386 від 25.04.2017, заявка № m 2014 03454 від 12.03.2014) та «APPLE STORE» (міжнародна реєстрація № 883222 від 27.02.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Еплл Інк. (Apple Inc.) (US), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

– з комбінованою торговельною маркою «Apple House» (свідоцтво № 237812 від 12.07.2018, заявка № m 2016 14458 від 04.07.2016), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Вергуна Юрія Богдановича (UA), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

– зі словесною торговельною маркою «Appleroom» (свідоцтво № 250212 від 12.11.2018, заявка № m 2018 07253 від 26.03.2018), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Шмигельського Назара Євгеновича (UA), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, пункти 2, 3 статті 6).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple>.

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 пунктів 11 і 12 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 представників апелянта 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 (№ Вх-33318/2024 від 08.08.2024), копіях матеріалів заявки № m 2022 13407, та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення **Apple Hall** складається з двох словесних елементів «Apple» і «Hall», виконаних стандартним жирним шрифтом літерами латиниці, де перші літери заголовні, інші – рядкові.

Протиставлена словесна торговельна марка **APPLE** за свідоцтвами № 5315 та № 225386 складається із словесного елемента «Apple», виконаного стандартним жирним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлена словесна торговельна марка **APPLE STORE** за міжнародною реєстрацією № 883222 складається з двох словесних елементів «Apple» та «STORE», виконаних стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 237812 складається з двох словесних елементів «Apple» та «House», виконаних стандартним шрифтом білого кольору латиницею, де перші літери слів заголовні, інші – рядкові. Словесні елементи розташовані на тлі зображувального елемента – прямокутника чорного кольору.


 Appleroom

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом № 250212 складається з двох слів «Apple» та «room», написаних разом літерами латиниці, перша літера заголовна, інші – рядкові, де частина словесного елемента «Apple» виконана жирним шрифтом.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Apple Hall» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас, 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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі 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 заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила таке.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Apple», що є найбільш розпізнаваним.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки схожі за шрифтом (стандартний), алфавітом (латиниця), розташуванням словесних елементів, а відрізняються в цілому наявністю зображувального елемента у торговельній марці за свідоцтвом № 237812 та кількістю словесних елементів у торговельних марках за свідоцтвами № 5315 та № 225386.

Всі зазначені торговельні марки містять елемент «Apple», який створює основу їхньої як візуальної, так і семантичної схожості, тому колегія Апеляційної палати вважає, що використання цього слова в композиції марок підсилює асоціацію з торговельними марками, які належать компанії Еплл Інк. (Apple Inc.), яка займає лідируючі позиції на ринку технологій.

Торговельні марки «APPLE» за свідоцтвами № 5315 та № 225386 виконані стандартним шрифтом латиниці заголовними літерами.

Заявлене позначення «Apple Hall» починається зі слова «Apple», тому порівнювані позначення мають певну схожість, як візуальну, так і семантичну, що підсилює можливість сплутування зазначених торговельних марок та введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги.

Торговельна марка «APPLE STORE» за свідоцтвом № 883222 складається з двох окремих слів, що виконані стандартним шрифтом латиниці заголовними літерами.

Заявлене позначення «Apple Hall» починається зі слова «Apple», тому має певну схожість, як візуальну, так і семантичну, з торговельною маркою «APPLE STORE».

Торговельна марка «Appleroom» за свідоцтвом № 250212 складається з одного слова, виконаного стандартним шрифтом латиниці, перша літера заголовна, інші літери рядкові, починається зі спільного елемента «Apple», поєднаного зі словом «room».

Заявлене позначення «Apple Hall» починається зі слова «Apple», тому має певну схожість, як візуальну, так і семантичну, з торговельною маркою «Appleroom».

Торговельна марка «Apple House» за свідоцтвом № 237812 складається з двох окремих слів, виконаних стандартним шрифтом латиниці, перші літери обох слів заголовні, інші літери рядкові.

Заявлене позначення «Apple Hall» семантично і візуально схоже з «Apple House», оскільки обидва позначення включають елемент «Apple», а додаткові слова «Hall» і «House» не призводять до значимої відмінності у візуальному і фонетичному їх сприйнятті.

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

З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають єдиний спільний словесний елемент «Apple», вони мають подібне смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними 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 спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Позначення «Apple Hall» подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлені торговельні марки «APPLE» за свідоцтвами № 5315 та № 225386 зареєстровані відносно послуг, зокрема, 35 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка «APPLE STORE» за міжнародною реєстрацією № 883222 зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка «Apple House» за свідоцтвом № 237812 зареєстрована відносно послуг, зокрема, 35 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка «Appleroom» за свідоцтвом № 250212 зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП.

Проаналізувавши переліки послуг, колегія Апеляційної палати звертає увагу на наступне.

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.

Відповідно до пояснювальних приміток до 35 класу МКТП належать, головним чином, послуги, які пов'язані з керуванням підприємницькою діяльністю, функціонуванням, організуванням та адмініструванням торговельного чи промислового підприємства, а також послуги з рекламування та маркетингу, сприяння продажам.

Розглянувши перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та перелік послуг протиставлених торговельних марок щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані послуги є спорідненими, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «Apple Hall» за заявкою № т 2022 13407 та протиставлені торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно споріднених послуг 35 класу МКТП.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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»³.

Відповідно до пункту 10.7.3 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), 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 «Apple Hall» таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг, які надає компанія Apple Inc., при його використанні для заявлених послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної

³ <http://ukrlit.org/slovnnyk/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0>

палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел і відомостей, наявних у мережі «Інтернет» та зазначає таке.

Apple Inc. (колишня Apple Computer, Inc., у перекладі з англ. – «яблуко») – американська технологічна компанія з офісом в Купертіно (Каліфорнія), яка проектує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевищила \$3 трлн.

Компанія Apple заснована в 1976 році в Каліфорнії Стівом Джобсом та Стівом Возняком. Розташована в Купертіно, США.

У 2007 році на ринок вийшов революційний продукт – мобільний телефон із сенсорним екраном iPhone. Операційна система смартфона передбачала встановлення та використання різних додаткових програм. У 2008 році Apple запустила App Store, в якому продавала програми для iPhone. В App Store використовувалася аналогічна система мікроплатежів, аналогічна до iTunes.

Apple є всесвітньо відомим розробником, виробником і дистриб'ютором технологічних товарів і послуг, а його торговельні марки та логотип у вигляді зображувального знака надкушеного яблука є одними з найбільш відомих брендів у світі.⁴

Еппл Інк. (Apple Inc.) володіє великим портфоліо торговельних марок, зареєстрованих у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, зокрема: торговельна марка «APPLE» за свідоцтвом України № 4816 від 16.05.1994 відносно товарів 09 класу МКТП; торговельна марка «APPLE» за міжнародною реєстрацією № 1377651 від 29.09.2017 відносно товарів 09 класу МКТП; торговельна марка «APPLE» за міжнародною реєстрацією № 870749 від 07.06.2005 відносно товарів 09 та послуг 36, 38, 42 класів МКТП; торговельна марка «APPLE» за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2007 відносно товарів 09 класу МКТП; торговельна марка «APPLE» за міжнародною реєстрацією № 1413880 від 04.05.2018 відносно товарів 09 класу МКТП.

Еппл Інк. (Apple Inc.) продає свої товари і послуги через власний онлайн-магазин www.apple.com, свої магазини роздрібної торгівлі Apple Store, а також через мобільних операторів, авторизованих реселерів та партнерів. Продукти Apple доступні у понад 175 країнах світу та з ними можна ознайомитись на офіційному вебсайті <https://www.apple.com/ua/>.

Словесне позначення апелянта «Apple Hall» подане на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП (заявка № m 2022 13407 від 01.11.2022).

З інформації, наданої апелянтом, Apple Hall – це салон-магазин, що надає широкий спектр послуг з продажу, ремонту та обслуговування Apple-пристроїв, включаючи iPhone, iPad, MacBook та інші. Споживачі також можуть отримати допомогу в налаштуванні та синхронізації пристроїв з iCloud та іншими сервісами Apple. Магазин має сторінку у соціальній мережі «Instagram» https://www.instagram.com/apple_hall_kiev/ та канал в мережі «Telegram» https://t.me/apple_hall_kiev.

⁴ <https://file.liga.net/ua/companies/apple>

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

Товари і 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 ймовірність виникнення у споживачів враження про належність торговельних марок одній особі, що виготовляє товар чи надає послугу.

Отже, та обставина, що торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати, та зареєстровані відносно споріднених послуг, вочевидь може призвести до того, що споживачі можуть бути введені в оману відносно комерційного походження послуг, оскільки в них може виникнути помилкове враження про те, що споріднені послуги, які фактично надаються різними особами, походять від однієї особи.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання та відомості на ринку України торговельна марка «Apple» набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності), щоб ідентифікувати товари і послуги саме компанії Епл Інк. (Apple Inc.).

У зв'язку з цим, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує заявлене позначення «Apple Hall», може призвести до сприйняття споживачами цих послуг як розширення асортименту послуг вже відомої йому компанії, що насправді не відповідає дійсності.

При використанні щодо послуг 35 класу МКТП заявлене позначення «Apple Hall» ймовірно викликатиме у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження послуг, тобто може ввести в оману щодо надання їх іншою особою, а саме компанією Епл Інк. (Apple Inc.).

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що на заявлене позначення поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону.

Стосовно наведених прикладів торговельних марок, які містять в своєму складі слово «APPLE», щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту доказами у справі за запереченням є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Пунктом 2 глави 7 розділу I Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Отже, інформацію стосовно торговельних марок, які містять в своєму складі слово «APPLE», щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію, колегія Апеляційної палати не бере до розгляду як таку, що не стосується предмета заперечення та не має значення для правильного його розгляду.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення «Apple Hall» за заявкою № т 2022 13407 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону. Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню були застосовані у висновку експертизи та відповідно у рішенні НОІВ правомірно та вмотивовано.

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. Відмовити Д'яченку Костянтину Олеговичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 07.06.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «Apple Hall» за заявкою № т 2022 13407 залишити чинним.

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
І. О. Шатова
Н. Г. Бурмістрова



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/336-24 від 27.12.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 27.12.2024 12:47
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№3201-01/336-24 від 27.12.2024
КЕП (Підписання проєкту):
ШАТОВА І. О. 27.12.2024 12:26
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/336-24 від 27.12.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Бурмістрова Н. Г. 23.12.2024
14:55
43FBF10700000000000000
00000000000000000001