

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

10.01.2025 № 6/2025



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

10 грудня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 23.10.2024 № Р-АП/91-24, у складі головуючої Ткаченко Ю. В. та членів колегії Добриніної Г. П., Кронди О. Ю., за участю секретаря апеляційного засідання Беседи А. Ю., розглянула заперечення Садовського Романа Михайловича проти рішення від 13.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстерня офірок» за заявкою № т 2021 16731.

Апелянт – Садовський Р. М.

Представник апелянта – Садовська Т. Р.

Представник УКРНОІВІ – Малюгіна В. А.

Заперечення апелянта – Садовського Романа Михайловича, 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 в 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 13.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстерня офірок» за заявкою № т 2021 16731 відносно товарів 04 класу МКТП, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю, оскільки заявлене позначення не має розрізняльної здатності та не

набуло такої внаслідок використання його заявником; є таким, що може ввести в оману для частини товарів 4 класу, які не відповідають визначенню «офірка», зазначення щодо якого наявне в його складі; є описовим для товарів 4 класу, що відповідають визначенню «офірка» і вказує на місце виготовлення (майстерня) та певний вид товарів (свічка).

Апелянт не погоджується з вказаним рішенням та зазначає, що заявлене позначення «Майстерня офірок» активно ним використовується та є пізнаваним і наразі не потребує додаткової реклами – весь обсяг виготовлених товарів продається одразу й замовлення формується до двох місяців наперед.

Апелянт зазначає, що «Майстерня офірок» – це справа, в яку він самовіддано вкладає все найкраще. Основним видом продукції є свічки, зокрема воскові, які споконвіку називали «офірками». Але водночас, апелянту вдається налагодити повний цикл безвідходного виробництва, яке включає і складові компоненти для виготовлення свічок, і унікальні «розпалювачі вогню», які представлені у каталозі продукції власного виробництва.

Діяльність апелянта спрямована на роздрібний та гуртовий продаж товарів власного виробництва. Апелянт займається підприємницькою діяльністю вже понад 10 років та заснував власне виробництво. Ідея створення свічок власними руками випробовувалась апелянтом не один рік, доки не вдалось підібрати власний рецепт і налагодити власну технологію. У 2020 році вдалось організувати власну майстерню по виробництву свічкової продукції. Назва «Майстерня офірок» обрана з глибоким розумінням її змісту. З 2020 року по 2023 рік назва власного виробництва «Майстерня офірок» стала впізнаваною серед священиків у Львівській області, спеціалізованих магазинів по продажу церковних свічок та звичайних господарських магазинах.

З 2020 року Садовський Роман Михайлович почав свою публічну діяльність, створивши сторінку в соціальній мережі «Instagram», де розміщено каталог продукції та різні дописи.

Для підтвердження використання заявленого позначення «Майстерня офірок» апелянтом надано наступні документи:

- копії скріншотів фото зі сторінки в мережі «Instagram» та «Facebook» за посиланнями:
<https://instagram.com/maisterniaofirok?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>,
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100060381198568>;
- скріншоти позначення продукції «Майстерні офірок» у публічних дописах бізнес сторінок магазинів/студій декору в соціальних мережах;
- фото використання позначення «Майстерня офірок» на всіх видах продукції, що виготовляється Садовським Романом Михайловичем (копія наліпок і позначень);
- скріншоти власного каталогу з широким асортиментом продукції з використанням позначення «Майстерня офірок»;
- фото продукції з позначенням «Майстерня офірок» на прилавках магазинів та гуртівень, які спеціалізуються на продажі церковних товарів, свічок,

господарських товарів та декору;

- фото власної майстерні де виробляється продукція.

Також апелянтом для доведення використання заявленого позначення «Майстерня офірок» в апеляційному засіданні для огляду було надано зразки продукції, зокрема, свічки, а також розпалювач вогню, марковану заявленим позначенням.

Апелянт навів приклади реєстрацій торговельних марок, які, на його думку, також можуть вважатись описовими або вводити в оману, проте отримали правову охорону.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 13.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстерня офірок» за заявкою № т 2021 16731 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 04 класу 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 27.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі статтею 10 Закону, експертом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником;

2) є таким, що може ввести в оману для частини товарів 4 класу, які не відповідають визначенню «офірка», зазначення щодо якого наявне у його складі; «офірка – церк. свічка для офіри Богові (ср, ст)».

3) є описовим для товарів 4 класу, що відповідають визначенню «офірка» і вказує на місце виготовлення (майстерня) та певний вид товарів (свічка).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 2).

<http://sum.in.ua/s/majsternja>

<http://slovopedia.org.ua/101/53406/1065229.html>

<https://blago-workshop.com/svichky>

https://canlight.com.ua/ua/product_list

https://ternovo.com.ua/uk/catalogue/category/svechi-tserkovnye_61/

<https://krapet.com/uk/cerkovni-svichky-ofirky-140-upakovka-2kg-kanlajtg10963729>

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 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 14.09.2023 № Вх-19483-Е/2023), додаткових матеріалах до заперечення (від 04.12.2024 № Вх-09-849/24), копіях матеріалів заявки № т 2021 16731, та встановила наступне.

Заявлене комбіноване позначення **Майстерня офірок** за заявкою № т 2021 16731 від 12.07.2021, виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці без зазначення кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 04 класу МКТП.

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

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

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.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію

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.

як знак для позначення цих товарів; - тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

- загальноживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не належить до переліку об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності, визначені пунктом 4.3.1.4 Правил.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, щодо 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 мають 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.

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.

Пунктом 10.3.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами (далі – Методичні рекомендації), визначено, що під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень, чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. 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). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то така торговельна марка в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовою. Такі торговельні марки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, певною мірою, потребують домислів від споживачів.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення «Майстерня офірок» описовим відносно переліку товарів 04 класу МКТП, з метою визначення його семантики колегія Апеляційної палати звернулась до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та з'ясувала наступне.

Майстерня, -ні, ж. Майстерня – приміщення господарського призначення.

Нагадує собою місце обладнане для тих чи інших робіт, головною особливістю якого є велика частка ручної праці. Робоче місце ремісника, основне місце виробництва в минулому (у до промислової епохи). Широко поширені й по теперішній час: шевська, швейна, столярна, слюсарна, ювелірна майстерня. Може являти собою окрему будову, але в більшості випадків є частиною будівлі, бо не вимагає великих площ.

Майстерня, ж.

1. Невелике виробниче або ремонтне підприємство, а також (мн.) промислове ремонтне підприємство. Місце ремісника. Столярна, шевська. Авторемонтні майстерні.

2. Приміщення, в якому працює живописець або скульптор. Місце художника.

3. Частина цеху. Інструментальна.

4. Підприємство для виготовлення або лагодження певних виробів.

5. Приміщення, де міститься таке підприємство.

6. Спец. відділ у цеху (на заводі, у навчальному закладі тощо)

«офірка – церк. свічка для офіри Богові (ср, ст)»

Офіра, и, ж. те, що людина віддає, від чого відмовляється задля когось або заради певної мети.

Жертва, дар. – офірувати.

Зважаючи на викладене, заявлене словесне позначення можна семантично розділити на дві словесних частини «Майстерня» та «офірка», семантика яких зрозуміла середньому споживачеві у секторі щодо виробництва та продажу свічок.

Колегія Апеляційної палати констатує, що при використанні щодо зазначених у заявці послуг 04 класу МКТП або у зв'язку з ними, заявлене позначення «Майстерня офірок» вказує на вид та товарну спеціалізацію товарів (виготовлення та продаж свічок).

Відповідно до пункту 10.3.1. Методичних рекомендацій позначення, що має у своєму складі тільки описові елементи, у цілому, вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Описове позначення може бути зареєстровано за умови доведення апелянтом набутої внаслідок використання розрізняльної здатності та надання відповідних доказів.

Згідно з пунктом 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції й особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості

надані заявником.

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, представлені апелянтом в обґрунтування обставин активного та тривалого використання позначення «Майстерня офірок» щодо заявлених послуг.

Зокрема, на підтвердження доводів про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання апелянтом надано такі докази:

- копії скриншотів фото зі сторінки в мережі «Instagram» та «Facebook» за посиланнями:
[https://instagram.com/maisterniaofirok?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ ==](https://instagram.com/maisterniaofirok?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==),
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100060381198568>;
- скриншоти позначення продукції «Майстерні офірок» у публічних дописах бізнес сторінок магазинів/студій декору у соціальних мережах;
- фото використання позначення «Майстерня офірок» на всіх видах продукції, що виготовляється, Садовським Романом Михайловичем (копія наліпок і позначень);
- скриншоти власного каталогу з широким асортиментом продукції з використанням позначення «Майстерня офірок»;
- фото продукції з позначенням «Майстерня офірок» на прилавках магазинів та гуртівень, які спеціалізуються на продажі церковних товарів, свічок, господарських товарів та декору;
- фото власної майстерні де виробляється продукція.

Для з'ясування того, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі «Інтернет».

На сайті інтернет-магазину «Епіцентр» представлена продукція апелянта яка маркована відповідним позначенням, зокрема:

- свічка вставка Пам'ять 3,5 доби Білий;
- свічка Різдвяна 13 см;
- свічка вставка Пам'ять 2 доби Червоний;
- свічка Вічність 13 см;
- розпалювач вогню Magic Fire 8 шт.;
- набір свічок № 60 20 см 300 шт.;
- набір свічок № 40 25 см 200 шт.

Відомості із зазначених інформаційних джерел свідчать про те, що позначення «Майстерня офірок» досить активно використовується з 2020 року в соціальних мережах та інтернет-магазину «Епіцентр» з метою інформування громадськості та потенційних споживачів про діяльність та асортимент продукції апелянта на території України.

Проаналізувавши заявлене позначення та надані апелянтом докази, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що внаслідок тривалого та інтенсивного використання в Україні заявленого позначення стосовно товарів 04 класу МКТП, пов'язаних із виготовленням та продажем свічок, заявлене позначення стало відомим споживачу й не буде сприйматись ним як описове. Той факт, що

заявлене позначення представлене словосполученням, яке створене поєднанням двох слів, надає додаткової відмітності й оригінальності заявленому позначенню та сприяє виконанню ним своєї розрізняльної функції в якості торговельної марки.

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 його 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 торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 04 класу МКТП та зазначає, що він містить товари, пов'язані з фактичною діяльністю апелянта, та стосовно яких заявлене позначення набуло розрізняльної здатності. У зв'язку з цим, заявлене позначення «Майстерня офірок» не є оманливим для цих послуг.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Садовського Романа Михайловича та скасування рішення НОІВ від 13.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстерня офірок» за заявкою № т 2021 16731.

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 в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Садовського Романа Михайловича задовольнити в повному обсязі.
2. Рішення від 13.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстерня офірок» за заявкою № т 2021 16731 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну

марку «Майстерня офірок» за заявкою № т 2021 16731 відносно заявленого переліку товарів 04 класу МКТП.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. В. Ткаченко
Г. П. Добриніна
О. Ю. Кронда



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/3-25 від 09.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Ткаченко Ю. В. 09.01.2025 14:15
3BC6EВ070000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/3-25 від 09.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Кронда О. Ю. 09.01.2025 14:12
3FAA9288358EC0030400
000050583A006940DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/3-25 від 09.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Добриніна Г. П. 09.01.2025 13:59
3FAA9288358EC0030400
0000A0BF3900B7BED700