

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

17.02.2025 № 39/2025



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


15 січня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 12.08.2024 № Р-АП/37-24, у складі головуючого Терехової Т. В. та членів колегії Поліщук Н. В., Попова В. В., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Калік Ольги Володимирівни проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 07.06.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки « EVA» за заявкою № т 2021 05002.

Представники апелянта – Дробішева К. І.


Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж. А.

Заперечення апелянта – Калік О. В., 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 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 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 07.06.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки « EVA» (далі – «EVA EVA, зобр.») відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № т 2021 05002, прийнятим на підставі висновку

експертизи, відповідно до якого заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати: зі словесною торговельною маркою «EWA», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я фірми «Фабрика Косметикув «ПОЛЛЕНА ЕВА»; (PL) (свідоцтво № 37330 від 16.02.2004, заявка № 2001021052 від 22.02.2001), щодо таких самих та споріднених товарів; зі словесними торговельними марками «Биолакт Ева», «Біолакт Єва», «Biolact Eva», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Піскуна Є.Г.; (UA) (свідоцтво № 245783 від 10.08.2018, заявка № m 2016 29330 від 29.12.2016; свідоцтво № 245784 від 10.08.2018, заявка № m 2016 29332 від 29.12.2016; свідоцтво № 245785 від 10.08.2018, заявка № m 2016 29333 від 29.12.2016), щодо таких самих та споріднених товарів; зі словесною торговельною маркою «DiEva», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я Півняка В. Г.; (UA) (свідоцтво № 305396 від 22.09.2021, заявка № m 2019 17347 від 05.07.2019), щодо таких самих та споріднених товарів; зі словесною та комбінованою торговельними марками «Eva MEDICA», «Eva natura, +зобр.», раніше зареєстрованими в Україні, на ім'я фірми «Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa SA»; (IT) (міжнародна реєстрація № 872457 від 28.11.2005; міжнародна реєстрація № 976417 від 23.07.2008; міжнародна реєстрація № 1240794 від 04.12.2014), щодо таких самих та споріднених товарів; зі словесною торговельною маркою «EVA MOSAIC EVA МОЗАИК», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я фірми «Neva Line» Ltd.»; (RU) (міжнародна реєстрація № 1172616 від 29.11.2012), щодо таких самих та споріднених товарів; з комбінованою торговельною маркою «EvaPHARMA, зобр.», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я фірми «EVA PHARMA IP HOLDING LIMITED»; (AE) (міжнародна реєстрація № 1151109 від 22.11.2012, пр. 12.11.2012), щодо таких самих та споріднених товарів; з комбінованою торговельною маркою «Eva/gu», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я фірми «So. Se. Pharm S.r.l. »; (IT) (міжнародна реєстрація № 1240794 від 04.12.2014), щодо таких самих та споріднених товарів.

Апелянт – Калік О. В., не погоджуючись з вказаним рішенням, наводить наступні доводи.

Починаючи з 2018 року апелянтом було розпочато свою діяльність та засновано бренд. У 2019 році між апелянтом та фізичною особою – підприємцем Прус Н. С. було укладено договір від 21.09.2019 № 21/09 про надання послуг з розробки логотипа, відповідно до якого було розроблено логотип «», майнові права на нього були передані апелянту, а також укладено ліцензійний договір від 12.12.2019 про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності (логотипу) із Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЄВРО ТЕХНОЛОГІЇ», відповідно до якого ліцензіат використовує позначення «EVA EVA, зобр.» у господарській діяльності.

Під торговельною маркою «EVA EVA, зобр.» виробляються та продаються високоякісні підгузки й засоби гігієни, спрямовані на забезпечення комфорту й

догляду, як для дорослих, так і для малюків. Зазначена продукція відповідає найвищим стандартам безпеки для здоров'я та має офіційне підтвердження відповідності продукції, послуг або управлінських систем міжнародним стандартам, встановленим Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Каталоги товарів представлені на сайті [euro-technologie.com/catalog/](http://euro-technologie.com/catalog/).

Українському суспільству товари, марковані заявленим позначенням «EVA EVA, зобр.», доступні на найбільших маркет-плейсах в Україні, а саме: «Rozetka» та «Prom».

Серед замовників товарів апелянта є наступні заклади, а саме Олександрійський геріатричний пансіонат зі спеціальним відділенням, КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний інтернат», Черешський психоневрологічний будинок-інтернат, Вишняківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, Територіальні центри соціального обслуговування районів м. Києва, Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради та інші. На підтвердження використання заявленого позначення «EVA EVA, зобр.» апелянтом надано дані для пошуку через систему «Prozorro».

Апелянт зазначає, що заявлене комбіноване позначення «EVA EVA, зобр.» не є схожим настільки, що його можна сплутати щодо таких самих та споріднених товарів з торговельними марками «EWA», «Биолакт Ева», «Биолакт Єва», «Biolact Eva», «DiEva», «Eva MEDICA», «Eva natura, зобр.», «EVA MOSAIC EVA МОЗАИК», «EvaPHARMA, зобр.», «Eva/gu».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «EVA EVA, зобр.» з протиставленими торговельними марками та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Візуальне (графічне) порівняння комерційного використання позначення апелянта «EVA EVA, зобр.» та протиставлених позначень є відмінними з огляду на наступні графічні критерії.

Позначення «EVA EVA, зобр.» є комбінованим та має відповідний логотип, а саме півколо біля першого словесного позначення «EVA», водночас жодне з протиставлених позначень не має такого зображення.

Позначення «EVA EVA, зобр.» виконано латинським алфавітом та є відмінним від торговельних марок «EVA MOSAIC EVA МОЗАИК» (слов.), «Биолакт Ева» (слов.), «Биолакт Єва» (слов.), які виконані алфавітом кирилиці.

Торговельна марка «EVA MOSAIC EVA МОЗАИК» має своє графічне відтворення тільки для словесної частини EVA MOSAIC, тобто не використовується в комерційній діяльності як «EVA MOSAIC EVA МОЗАИК».

Згідно з частиною 6 статті 33 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» маркування лікарських засобів та медичних виробів, а також тексти інструкцій про їх застосування, виконуються державною мовою, тому серед позначень «Биолакт Ева», «Биолакт Єва», «Biolact Eva» актуальним словесним позначенням для товарів 05 класу, яке використовується в комерційній діяльності власника свідоцтва, є тільки словесне

позначення «Біолакт Єва», графічне використання якого порівнювалося з позначенням апелянта та є відмінним від позначення «EVA EVA, зобр.».

Позначення «EVA EVA, зобр.» є комбінованим та виконано шляхом повторення двох словесних елементів «EVA», чим відрізняється від позначення «DiEva», слов., «EvaPHARMA, зобр.», «Eva/gu» (слов.).

Також апелянт зазначає, що міжнародні реєстрації на позначення «EVA NATURA» (міжнародна реєстрація № 976417) та «EVA PHARMA, зобр.» (міжнародна реєстрація № 1151109) не продовжені, а тому такі позначення не є актуальними для протиставлення із позначенням апелянта.

Жодне з протиставлених позначень не має півкола біля першого позначення.

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

Також апелянт звертає увагу на те, що заявлене позначення «EVA EVA, зобр.» відтворює ім'я доньки апелянта Єви.

Єва (івр. עֵבָה, Хава – дослівно «подателька життя») – жіноче ім'я, український варіант єврейського імені עֵבָה (Хава)).

Семантичний зміст протиставленого позначення «EVA» не можна визначити однозначно, оскільки Cambridge Dictionary не містить його визначення.

Проте, якщо звернутися до Urban Dictionary (онлайн-словника), а також до інших неформальних виразів, які використовуються в англomовному інтернет-спілкуванні, культурі та повсякденному мовленні, то Ewa означає найкрасивішу дівчину, яку ви коли-небудь бачили.

Протиставлені позначення «Биолакт Ева», «Біолакт Єва», «Biolact Eva» мають однаковий семантичний зміст, пов'язаний з фармацевтичними препаратами. Біолакт – це пробіотик, що містить лактобактерії, біфідобактерії та ентерококи, який нормалізує кишкову мікрофлору та забезпечує комфортну роботу шлунково-кишкового тракту.

Протиставлене позначення «DiEva» у транслітерації кирилицею може перекладатися українською як «дієва» та має інше семантичне навантаження, на відміну від заявленого позначення апелянта.

Протиставлене позначення «EVA MEDICA» містить у своєму складі словесну відмінну частину «MEDICA», що може бути аббревіатурою чи скороченням для різних термінів, чи організацій у медичній галузі.

Протиставлене позначення «EVA MOSAIC EVA МОЗАЇК» містить у своєму складі словесну відмінну частину «MOSAIC/МОЗАЇК», що відповідно до словника Cambridge Dictionary означає візерунок або малюнок, зроблений з використанням багатьох маленьких шматочків кольорового каменю чи скла, або діяльність чи спосіб їх виготовлення.

Протиставлене позначення «Eva/qu» можна презюмувати, як специфічний або скорочений термін, який використовується в певній компанії, лікарні, лабораторії чи конкретному контексті в галузі фармації.

Отже, на думку апелянта, семантичний аналіз позначення «EVA EVA, зобр.» та протиставлених торговельних марок вказує на те, що кожне з

протиставлених позначень несе відмінне значення, яке відрізняється один від одного.

За фонетичним порівнянням позначення апелянта за своєю кількістю голосних і приголосних літер не збігається із жодним протиставленим позначенням. Позначення апелянта в цілому містить двічі повторюване словесне позначення «EVA», тоді як інші позначення такого повторення не мають.

Також апелянт зазначає, що жодне із протиставлених позначень не використовується для позначення товарів: підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання. Товари протиставлених позначень не належать до сфери особистої гігієни/санітарних товарів.

Позначення, які містять словесний елемент «EVA», зокрема «EVA MOSAIC EVA МОЗАІК», «Eva MEDICA», «EWA» співіснують у сфері косметики для товарів 05 класу МКТП.

Позначення, які містять словесний елемент «EVA», зокрема «Eva/qu» та «Біолакт Єва», «Биолакт Ева», «Violact Eva» співіснують у сфері фармацевтики для товарів 05 класу МКТП.

З урахуванням зазначеного вище апелянт вважає, що протиставлені позначення та позначення «EVA EVA, зобр.» використовуються для відмінних сфер, а товари, які маркуються такими позначеннями мають різні канали збуту та кінцеве коло споживачів.

У зв'язку з цим, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 07.06.2023 та зареєструвати торговельну марку «EVA EVA, зобр.» за заявкою № m 2021 05002 для частини товарів, зазначених у переліку товарів 05 класу МКТП: підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що 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).

Під час проведення експертизи заявнику було направлено попередній висновок експертизи від 30.01.2023 вих. № 10786/ЗМ/23, відповідно до якого встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) відносно усього переліку товарів і/або послуг.

10.04.2023 від заявника надійшла відповідь з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Заявнику направлено висновок експертизи від 05.06.2023 № 105513/ЗМ/23 за результатами експертизи заявки, проведеної згідно зі статтею 10 Закону, яким встановлено, що заявка відповідає формальним вимогам статті 7 Закону, а заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі:

Заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати:

– зі словесною торговельною маркою «EWA», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я фірми «Фабрика Косметиків «ПОЛЛЕНА ЕВА»; (PL) (свідоцтво № 37330 від 16.02.2004, заявка № 2001021052 від 22.02.2001), щодо таких самих та споріднених товарів;

– зі словесними торговельними марками «Биолакт Ева», «Биолакт Ева», «Biolact Eva», раніше зареєстрованими в Україні, на ім'я Піскуна Є.Г.; (UA) (свідоцтво № 245783 від 10.08.2018, заявка № m 2016 29330 від 29.12.2016; свідоцтво № 245784 від 10.08.2018, заявка № m 2016 29332 від 29.12.2016; свідоцтво № 245785 від 10.08.2018, заявка № m 2016 29333 від 29.12.2016), щодо таких самих та споріднених товарів;

– зі словесною торговельною маркою «DiEva», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я Півняка В.Г.; (UA) (свідоцтво № 305396 від 22.09.2021, заявка № m 2019 17347 від 05.07.2019), щодо таких самих та споріднених товарів;

– зі словесною та комбінованою торговельними марками «Eva MEDICA», «Eva natura, зобр.», раніше зареєстрованими в Україні, на ім'я фірми «Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa SA»; (IT) (міжнародна реєстрація № 872457 від 28.11.2005; міжнародна реєстрація № 976417 від 23.07.2008; міжнародна реєстрація № 1240794 від 04.12.2014), щодо таких самих та споріднених товарів;

– зі словесною торговельною маркою «EVA MOSAIC EBA МОЗАИК», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я фірми «Neva Line» Ltd.»; (RU) (міжнародна реєстрація № 1172616 від 29.11.2012), щодо таких самих та споріднених товарів;

– з комбінованою торговельною маркою «EvaPHARMA, зобр.», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я фірми «EVA PHARMA IP HOLDING LIMITED»; (AE) (міжнародна реєстрація № 1151109 від 22.11.2012, пр. 12.11.2012), щодо таких самих та споріднених товарів;

– з комбінованою торговельною маркою «Eva/gu», раніше зареєстрованою в Україні, на ім'я фірми «So. Se. Pharm S.r.l.»; (IT) (міжнародна реєстрація № 1240794 від 04.12.2014), щодо таких самих та споріднених товарів.

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 апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала

обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися в запереченні (від 13.11.2024 № Вх-47426/2024), копіях матеріалів заявки № м 2021 05002 та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення «EVA EVA, зобр.» за заявкою № м 2021 05002 від 04.03.2021 складається з двох словесних елементів «EVA» та «EVA», виконаних жирним шрифтом заголовними літерами латиниці, перший словесний елемент «EVA» обведений зображувальним елементом у вигляді пів кола. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У запереченні апелянтом скорочено перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до наступних: підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів.

Колегія Апеляційної палати перевірила заявлене позначення «EVA EVA, зобр.» для скороченого переліку заявлених товарів 05 класу МКТП щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону зі змінами, чинними на дату подання заявки, з урахуванням пункту 4.3 Правил<sup>1</sup>.

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 є схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами

---

<sup>1</sup> 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.

позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

Під час порівняння позначень також береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень. Тому під час експертизи позначень увага має звертатись в першу чергу на схожість словесних елементів, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування торговельних марок.

У зв'язку з цим, якщо під час порівняльного аналізу комбінованих позначень встановлюється, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення визнаються схожими навіть при певній розбіжності зображувальних елементів.

Для з'ясування того, чи є заявлене комбіноване позначення «EVA EVA, зобр.» за заявкою № m 2021 05002 від 04.03.2021 для скороченого переліку товарів 05 класу МКТП «підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання» схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленими у висновку експертизи від 05.06.2023 вих. № 105513/ЗМ/23 торговельними марками, щодо споріднених товарів, колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз позначень та встановила наступне.

Протиставлена словесна торговельна марка «EWA» за свідоцтвом України № 37330 від 16.02.2004 (заявка № 2001021052 від 22.02.2001) яка складається з одного словесного елемента, виконаного стандартним жирним шрифтом заголовними літерами латиниці, зареєстрована для товарів 03 класу МКТП «препарати для догляду за волоссям, парфумерні вироби, ефірні олії, креми, емульсії, вироби та засоби для догляду за тілом та зовнішністю, косметичні та гігієнічні вироби, вироби побутової хімії, що належать до 03 класу» та товарів 05 класу МКТП «препарати для догляду за волоссям, парфумерні вироби, ефірні олії, креми, емульсії, вироби та засоби для догляду за тілом та зовнішністю, косметичні та гігієнічні вироби, вироби побутової хімії, що належать до 05 класу».

Протиставлена словесна торговельна марка «Биолакт Ева» за свідоцтвом України № 245783 від 10.08.2018 (заявка № m201629330 від 29.12.2016) складається з двох словесних елементів «Биолакт» і «Ева», виконаних стандартним жирним шрифтом літерами кирилиці, де перші літери слів




заголовні, інші – рядкові, зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини».

Протиставлена словесна торговельна марка «Біолакт Єва» за свідоцтвом України № 245784 від 10.08.2018 (заявка № m201629332 від 29.12.2016) складається з двох словесних елементів «Біолакт» і «Єва», виконаних стандартним жирним шрифтом літерами кирилиці, де перші літери слів заголовні, інші – рядкові, зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини».

Протиставлена словесна торговельна марка «Biolact Eva» за свідоцтвом України № 245785 від 10.08.2018 (заявка № m201629333 від 29.12.2016) складається з двох словесних елементів «Biolact» і «Eva», виконаних стандартним жирним шрифтом літерами латиниці, де перші літери слів заголовні, інші – рядкові, зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини».


Протиставлена словесна торговельна марка «DiEva» за свідоцтвом України № 305396 від 22.09.2021 (заявка № m201917347 від 05.07.2019) складається з двох словесних елементів «Di» та «Eva», виконаних стилізованими літерами латинського алфавіту, де перші літери словосполучення заголовні, інші – рядкові, зареєстрована для товарів 05, 29, 30 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «EVA MEDICA» за міжнародною реєстрацією № 872457, охорона якої поширюється зокрема і на територію України з 28.11.2005, складається з двох словесних елементів «Eva» і «Medica», виконаних стандартним жирним шрифтом заголовними літерами латиниці, зареєстрована для товарів 03 класу МКТП «косметичні та парфумерні засоби по догляду за тілом, руками, нігтями та волоссям у вигляді кремів, емульсій, гелів, лосьйонів, одеколону, туалетної води, пінок, кремів для гоління, кремів і лосьйонів після гоління» та 05 класу МКТП «гігієнічні та фармацевтичні засоби для шкіри, рук, нігтів і волосся у вигляді кремів, лосьйонів, гелів, тоніків і пінок».

Строк дії протиставленої комбінованої торговельної марки «» за міжнародною реєстрацією № 976417, охорона якої поширювалась зокрема й на територію України з 23.07.2008 для товарів 03 класу МКТП «косметика та парфумерія по догляду за тілом, руками, нігтями та волоссям, одеколон, туалетна вода, креми для гоління, креми після гоління» та товарів 05 класу МКТП «гігієнічні та фармацевтичні засоби для догляду за шкірою, руками, нігтями та волоссям», закінчився 23.07.2018, а тому колегія Апеляційної палати не бере до уваги цю торговельну марку, оскільки вона більше не підлягає правовій охороні.

Разом з тим, представник УКРНОІВІ, посилаючись на матеріали заявки, в засіданні пояснив, що експерт допустив технічну помилку, оскільки помилково

протипоставив торговельну марку «» за міжнародною реєстрацією № 976417 замість торговельної марки «» за міжнародною реєстрацією № 1288477, що однаково зареєстроване ім'я фірми «Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa SA» (PL).

Комбінована торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 1288477, охорона якої поширюється зокрема і на територію України з 23.11.2015, складається з двох словесних елементів «eva» і «natura», написаних у два рядки, стандартним шрифтом літерами латиниці. Словесний елемент «Eva» розташований на тлі прямокутника на білому фоні, знизу якого міститься імітація двох пелюсток, накладених одна на одну, верхня темно-синього кольору, на тлі якої міститься словесний елемент «natura» білого кольору. Торговельна марка зареєстрована для товарів 03 класу МКТП «косметика та парфумерія для догляду за тілом, руками, нігтями та волоссям» та 05 класу МКТП «гігієнічні та фармацевтичні засоби для догляду за тілом, руками, нігтями та волоссям».

Протиставлена словесна торговельна марка «*eva/qu*» за міжнародною реєстрацією № 1240794, охорона якої поширюється зокрема і на територію України з 04.12.2014, складається з двох словесних елементів «eva» та «qu», розділених між собою тонкою прямою лінією з нахилом верхньої частини вправо, виконаним напівжирним шрифтом рядковими літерами латиниці, зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «проносні засоби». Власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1240794 є фірма So. Se. Pharm S.r.l., разом з тим, у висновку експертизи від 05.06.2023 вих. № 105513/ЗМ/23 експертом помилково зазначено, що власником міжнародної реєстрації № 1240794 є фірма Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa SA.

**EVA MOSAIC**

Протиставлена словесна торговельна марка «**EVA МОЗАИК**» за міжнародною реєстрацією № 1172616, охорона якої поширюється зокрема й на територію України з 29.11.2012, зареєстрована для товарів 03, 05, 08, 14, 16 та послуг 35, 44

**EVA MOSAIC**

класів МКТП. Власником словесної торговельної марки «**EVA МОЗАИК**» за міжнародною реєстрацією є фірма «Neva Line» Ltd., яка знаходиться та зареєстрована на території російської федерації: Nab. Obvodnogo kanala, 118a, liter E, пом. 51, 52 RU-198005 Saint-Petersburg (RU).

Водночас колегія Апеляційної палати не бере до уваги вказану торговельну марку при перевірці заявленого позначення на схожість, зважаючи на триваючу широкомасштабну збройну агресію російської федерації проти України, факт якої є загальновідомим, а тому не підлягає доказуванню. Колегія Апеляційної палати також врахувала, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією російської федерації постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» встановлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо

врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, зокрема в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або, зокрема, юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації. Крім того, у зв'язку з докорінною зміною обставин постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 826 припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері охорони промислової власності, укладеної 30 червня 1993 року.



Протиставлена комбінована торговельна марка «EVA<sup>PHARMA</sup>» за міжнародною реєстрацією № 1151109, яка на дату подання заявки № m 2021 05002 була чинна (строк реєстрації сплив 22.11.2022) та поширювалась зокрема й на територію України з 22.11.2012, зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фармацевтична продукція», складається з двох словесних елементів «EVA» та «PHARMA», які написані разом, виконані оригінальним шрифтом літерами латиниці. Перші три літери позначення «EVA» виконані жирним шрифтом, інші стандартним шрифтом, усі літери заголовні. Над словесним елементом розміщено зображувальний елемент у вигляді двох хвиль з нахилом верхньої частини вправо, між якими розташоване коло білого кольору.

Фонетична схожість заявленого позначення із протиставленими торговельними марками за свідоцтвами України № 245785, № 305396 та за міжнародними реєстраціями № 872457, № 1288477, № 1240794, № 1151109 обумовлена наявністю спільного словесного елемента «EVA», який також є тотожним за звучанням зі словесною торговельною маркою «EWA» за свідоцтвом України № 37330 від 16.02.2004 та словесними елементами «Єва», «Ева», які входять до складу торговельних марок за свідоцтвами №№ 245784 та 245783 від 10.08.2018, оскільки є їх транслітерацією літерами латиниці.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення не містить графічної стилізації словесних елементів «EVA» або додаткових відмітних зображувальних елементів, що робить її графічно схожою зі всіма протиставленими торговельними марками.

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

З метою визначення смислового значення заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила наступне.

Eva у перекладі з англ. Єва<sup>2</sup>. Єва – одне з найдавніших жіночих імен<sup>3</sup>.

Включення сказаного словесного елемента до складу позначень створює асоціацію з іменем, що може символізувати жіночність, легкість і натуральність.

<sup>2</sup> <https://www.deepl.com/uk/translator#en/uk/Eva>

<sup>3</sup> <https://dity.in.ua/statti/imena-ta-astrologiya/znachennya-imya-eva-dlya-ditini>

Також подібні назви можуть впливати на позитивне сприйняття бренду, викликаючи довіру споживачів.

Враховуючи викладене, збіг словесного елемента «EVA», на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, обумовлює семантичну схожість порівнюваних позначень. Наявність у заявленому позначенні та в протиставлених торговельних марках додаткових словесних та зображувальних елементів суттєво не змінює семантичного навантаження порівнюваних позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати констатує, що спільний словесний елемент «EVA» створює основу фонетичної, візуальної і семантичної схожості позначень. Водночас протиставлені торговельні марки містять додаткові зображувальні та словесні елементи, а саме: «Биолакт» за свідоцтвом № 245783, «Біолакт» за свідоцтвом № 245784, «Biolact» за свідоцтвом № 245785, «Di» за свідоцтвом України № 305396, «MEDICA» за міжнародною реєстрацією № 872457, «natura» за міжнародною реєстрацією № 1288477, «qi» за міжнародною реєстрацією № 1240794, «PHARMA» за міжнародною реєстрацією № 1151109. Саме вказані додаткові елементи забезпечують цим торговельним маркам достатню відмінність та відсутність ризику сплутування. Натомість заявлена торговельна марка таких додаткових розрізняльних елементів не містить.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Щодо з'ясування того, чи є товари 05 класу МКТП «підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання», для яких заявлено комбіноване позначення «EVA EVA, зобр.» за заявкою № m 2021 05002 від 04.03.2021, спорідненими із товарами, для яких зареєстровані протиставлені торговельні марки, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

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 товарів і/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг визначається принципова імовірність виникнення в 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.

Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою і/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів та вид матеріалу, з якого товари виготовлені) чи призначенням, і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи схожих знаків, ймовірно, може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 класу МКТП заявленої та переліки товарів 03, 05 класів МКТП протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати зазначає, що «підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання» є видовим відносно родового поняття «гігієнічні вироби». Такі товари 05 класу МКТП, як «підгузки дитячі та підгузки для хворих на нетримання», «гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби», «гігієнічні засоби», «фармацевтична продукція», «фармацевтичні препарати» «фармацевтичні засоби» мають однакову сферу застосування товару, однакові умови та місця продажу (реалізації) товарів (аптеки, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо), однакового кінцевого споживача, яким є пересічний споживач, а не фахівець у певній галузі.

Крім того, зазначені товари є товарами народного споживання (широкого вжитку) та короткострокового користування. Частота звернення споживачів до таких товарів є достатньо високою, тому ступінь уважності споживачів до маркування таких товарів знижується, а ймовірність сплутування торговельних марок відповідно зростає.

Отже, зазначені товари специфічно пов'язані між собою, а тому використання схожих торговельних марок відносно таких товарів може привести до їх сплутування у певному секторі споживачів.

Стосовно доводів апелянта про неможливість установлення спорідненості між товарами, що класифіковані за різними класами МКТП, зокрема товарів 03, 05 класів МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що згідно з пунктом 2 статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків<sup>4</sup> товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації. Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

Таким чином, належність порівнюваних товарів і/або послуг до одного й того ж класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів і/або послуг спорідненими, також вони не можуть вважатися неспорідненими на тій підставі, що фігурують у різних класах МКТП.

На підставі вищевказаного, колегія Апеляційної палати зазначає, що доводи апелянта про неможливість установлення спорідненості між товарами, що класифіковані за різними класами МКТП, зокрема товарів 03, 05 класів МКТП, є необґрунтованими та не мають значення для правильної оцінки позначень щодо їх схожості, тому не можуть бути враховані.

Підсумовуючи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що скорочений перелік товарів 05 класу МКТП, щодо якого просить надати охорону апелянт, та товари 03, 05 класів МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлені знаки, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло

---

<sup>4</sup> Договір ратифіковано Законом України № 1263-VI від 15.04.2009.

споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

За результатами перевірки позначень на тотожність і схожість колегія Апеляційної палати вважає, що позначення за заявкою № т 2021 05002 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками. У зв'язку з цим, наявні підстави для відмови в реєстрації торговельної марки «EVA EVA, зобр.» за заявкою № т 2021 05002, що встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали, надані апелянтом на користь реєстрації торговельної марки, та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, а також не підтверджують значного за обсягами, тривалого використання заявленого позначення до дати подання заявки 04.03.2021, обізнаності споживачів про нього та набуття позначенням здатності ідентифікувати товари саме апелянта.

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

Також колегія Апеляційної палати встановила наявність помилок у висновку експертизи від 05.06.2023 вих. № 105513/ЗМ/23, у зв'язку з чим дійшла висновку про необхідність скасування рішення НОІВ від 07.06.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2021 05002.

Водночас торговельна марка за заявкою № т 2021 05002 не може бути зареєстрована, оскільки на неї поширюються підстави для відмови, передбачені пунктом 3 статті 6 Закону.

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

#### **ВИРІШИЛА:**

1. Відмовити Калік Ользі Володимирівні у задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 07.06.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «EVA EVA, зобр.» за заявкою № т 2021 05002 скасувати.

3. Відмовити в реєстрації торговельної марки «EVA EVA, зобр.» за заявкою № т 2021 05002 на підставі того, що заявлене позначення на дату подання заявки є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я інших осіб для таких самих або споріднених з ними товарів, відносно скороченого в запереченні переліку товарів 05 класу МКТП.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності після складання його повного тексту та затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Затверджене рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий  
Члени колегії

Т. В. Терехова  
Н. В. Поліщук  
В. В. Попов



44673629 - УКРНОІВІ  
№Ріш-АП/14-25 від 17.02.2025  
КЕП (Підписання проєкту):  
Терехова Т. В. 17.02.2025 14:13  
776FF107000000000000  
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ  
№Ріш-АП/14-25 від 17.02.2025  
КЕП (Підписання проєкту):  
Поліщук Н. В. 17.02.2025 13:19  
3FAA9288358EC0030400  
00002E573A006D36DB00



44673629 - УКРНОІВІ  
№Ріш-АП/14-25 від 17.02.2025  
КЕП (Підписання проєкту):  
Попов В. В. 17.02.2025 13:07  
7CF1F107000000000000  
00000000000000000001