

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
21.02.2025 № 45/2025



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, http://www.nipo.gov.ua, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

21 січня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 12.08.2024 № Р-АП/11-24, у складі головуючого Павлова Д. О. та членів колегії Єсева В.Д., Осмолівської О.С., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» (далі – ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»)) проти рішення від 21.05.2020 про реєстрацію зображувальної торговельної марки у вигляді трикутника відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 08669.

Представник апелянта – Діордієв С. В.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА», 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 від 21.05.2020 про реєстрацію зображувальної торговельної марки у вигляді трикутника відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 08669, прийнятим на підставі висновку

експертизи про те, що заявлене зображувальне позначення для всіх товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з зображувальною торговельною маркою, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (свідоцтво № 241020 від 25.04.2018, заявка № m201717203 від 04.08.2017), щодо споріднених товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що він є власником свідоцтва № 77642 на комбіновану торговельну марку, яка складається зі слова «опора», розміщеного у прямокутнику, та графічної композиції з геометричних фігур – рівностороннього трикутника білого кольору, розміщеного всередині квадрата темного кольору. Водночас обидва елементи сприймаються як окремі самостійні елементи.

ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» – це неурядова, позапартійна і фінансово незалежна всеукраїнська мережа громадських активістів, основним видом діяльності якої, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), є діяльність інших громадських організацій.

У своїй господарській діяльності апелянт використовує елементи заявленого позначення, як разом, так і окремо один від одного. Заявлене позначення використовується на офіційному сайті апелянта www.opora.ua, сторінці «Громадянська мережа «ОПОРА» відеохостингу «YouTube» (з 29.07.2010) та в соціальній мережі «Facebook» (з 15.12.2008).

Відеопродукція апелянта, а саме: соціальна реклама та цикл програм транслювалися на національних телеканалах «ICTV», «Hromadske.ua», «24 канал», «5 канал», канал «Перший національний». Апелянт також має ряд видань: звіти, аналітика, навчальні посібники. Апелянт бере участь у конференціях, круглих столах, навчальних та інших публічних заходах, на яких учасникам роздається продукція (щоденники, олівці, ручки, пам'ятні подарунки, постери тощо), маркована заявленим позначенням.

Отже, товари і послуги, що виготовляються чи надаються на замовлення апелянта під заявленим зображувальним позначенням, використовуються ним для інформаційної, просвітницької діяльності, для задоволення соціальних потреб осіб у здійсненні ними своїх прав під час виборів, отриманні освітніх послуг та у сфері ЖКГ.

Натомість власник протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 241020 ПАТ «УКРНАФТА» використовує торговельну марку з 2017 року, інформація про що розміщена на сайті ПАТ «УКРНАФТА» та на його сторінці в соціальній мережі «Facebook». Основним видом його діяльності, відповідно до ЄДРПОУ, є добування сирової нафти. ПАТ «УКРНАФТА» здійснює свою діяльність з видобутку нафти та газу, їх транспортування, переробки та продажу кінцевому споживачу.

Таким чином, ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» та ПАТ «УКРНАФТА» діють незалежно один від одного в різних сферах

життєдіяльності людини і суспільства в цілому, створюють і надають різні товари та послуги, що не призводить до їх сплутування.

Апелянт вважає, що, незважаючи на схожість заявленого позначення із зареєстрованою торговельною маркою, заявлене позначення асоціюється саме із діяльністю апелянта.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 21.05.2020 і зареєструвати зображувальну торговельну марку у вигляді трикутника за заявкою № т 2018 08669 відносно всіх заявлених у заявці товарів і послуг.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 02.04.2020, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 14.01.2020 № 3501/ЗМ/20 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2018 08669 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для всіх товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати із зображувальною торговельною маркою, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (свідоцтво № 241020 від 25.04.2018, заявка № т 2017 17203 від 04.08.2017), щодо споріднених товарів та послуг.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення від 21.05.2020 про реєстрацію зображувальної торговельної марки у вигляді трикутника відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 08669.

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 вступне слово апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у

запереченні (№ Вх-24859/2020 від 10.11.2020), додаткових матеріалах до заперечення (№Вх-16000/2021 від 22.04.2021, №Вх-18503/2021 від 11.05.2021, №Вх-21773/2021 від 31.05.2021, №08-8390/24 від 29.11.2024), копіях матеріалів заявки № т 2018 19645, письмових поясненнях представника експертизи (вх. № Вн-1749-с/2021 від 25.03.2021) копіях матеріалів заявки № т 2018 08669, та встановила наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)¹ не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність (спорідненість) товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.7 Правил при визначенні схожості зображувальних та об'ємних позначень, зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Схожість зображувальних та об'ємних позначень може бути визначена на підставі таких ознак, як зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид та характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне тощо), поєднання кольорів і тонів. Водночас такі ознаки мають враховуватися як кожний окремо, так і у різних сполученнях.

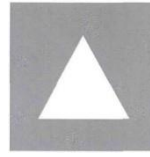
При визначенні схожості зображувальних та об'ємних позначень найбільш важливим є перше враження, що виникає при порівнянні позначень. Перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням.

Оскільки при візуальному сприйнятті огляд зображення починається з його зовнішнього контуру, то саме він запам'ятовується у першу чергу. Тому оцінювання схожості позначень варто будувати на схожості їх зовнішньої форми.

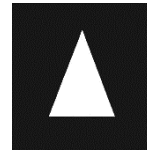
¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На схожість зображувальних позначень впливає їх семантичне (сміслові) значення. Однакове смислове значення позначень посилює їх схожість, а різне – ослаблює.

Схожість кольорів зображувальних позначень є допоміжною ознакою.



Заявлене зображувальне позначення  представляє собою квадрат сірого кольору, всередині якого розміщений трикутник білого кольору.



Протиставлена торговельна марка  представляє собою квадрат чорного кольору, всередині якого розміщений трикутник білого кольору.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

При визначенні схожості суттєві елементи позначень відіграють самостійну роль та запам'ятовуються при сприйнятті позначення споживачем. Таким суттєвим елементом, спільним для всіх позначень, є зображення конкретного об'єкта, а саме зображення трикутника.

Заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою зовнішньою формою, розташуванням елементів, однаковою семантичним значенням, характером зображення, а відрізняється видом трикутників (рівносторонній та рівнобедрений) та фоном прямокутників (сірий та чорний).

Водночас колегія Апеляційної палати вважає, що, незважаючи на окрему різницю елементів досліджуваних позначень, заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленою торговельною маркою.

З огляду на наведене вище колегія Апеляційної палати констатує, що за ознаками схожості, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП. Відповідно до рішення за заявкою № т 2018 08669

від 21.05.2020 про реєстрацію зображувальної торговельної марки у вигляді трикутника правову охорону позначенню надано відносно послуг 45 класу водночас відмовлено в реєстрації позначення для товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 класів МКТП.

Проаналізувавши переліки товарів та послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 09, 16 та послуги 35, 41, 42 класів МКТП є такими самими або спорідненими (однорідними), у зв'язку з чим існує принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленою торговельною маркою, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених товарів і послуг.

Апелянт зазначив, що ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» та ПАТ «УКРНАФТА» діють незалежно один від одного в різних сферах господарської діяльності. Крім того, завдяки тривалому використанню заявлене позначення асоціюється у споживачів саме із діяльністю апелянта.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав такі документи: копія виписки з ЄДРПОУ щодо ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»;

роздруківки з сайту апелянта www.opora.ua сторінки «Логотип та його використання»;

роздруківки сторінок апелянта з YouTube та Facebook щодо ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»;

копії витягів сторінок з видань, зокрема таких, як: навчальний посібник «Путівник з громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування»; Посібник для короткотермінових спостерігачів за позачерговими виборами Президента України 2014 року; книга «Вибори Президента 2010: висновки та новації громадського спостереження»; практичний курс для студентів «Парламент, вибори та технології»; «Остаточний звіт за результатами спостереження Громадянської мережі «ОПОРА» на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року»;

копії фотографій товарів, маркованих заявленим позначенням (ручки, чохол для телефону, павербанк, маркер, видання друковані);

копії свідоцтв України № 77642 на комбіновану торговельну марку «ОПОРА Δ» та № 273513 на словесну торговельну марку «ОПОРА».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що апелянт у своїй діяльності використовує заявлене позначення разом з іншими елементами, які вказують на ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА».

Проте, надані документи не спростовують висновок про схожість заявленого позначення з протиставленою торговельною маркою, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я інших осіб для таких самих та споріднених товарів та послуг, а також не підтверджують значного за обсягами, тривалого використання заявленого позначення до дати подання заявки 04.08.2017, обізнаності споживачів про нього та набуття позначенням здатності ідентифікувати товари 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП саме апелянта.

Крім того, твердження апелянта щодо різних видів діяльності осіб – власників досліджуваних торговельних марок також не спростовує висновок щодо схожості порівнювальних марок та спорідненості товарів і послуг, та не може слугувати підставою для скасування рішення від 21.05.2020 за заявкою № м 2018 08669.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене зображувальне позначення у вигляді трикутника за заявкою № м 2018 08669 не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених 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 в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 21.05.2020 про реєстрацію зображувальної торговельної марки у вигляді трикутника відносно частини товарів і послуг за заявкою № м 2018 08669 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Д. О. Павлов
В. Д. Єсєв
О. С. Осмоловська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/16-25 від 21.02.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Павлов Д. О. 21.02.2025 12:53
4070F107000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/16-25 від 21.02.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Єсєв В. Д. 21.02.2025 12:48
3FAA9288358EC0030400
0000BFB13A00E41DDE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/16-25 від 21.02.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Осмоловська О. С. 21.02.2025
12:02
3FAA9288358EC0030400
000088BA3900869FD700