

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
25.03.2025 № 67/2025



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

18 лютого 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 22.11.2024 № Р-АП/99-24, у складі головуючого Фінагіної В. Б. та членів колегії Марчевської Ю. О., Шатової І. О., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення компанії АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН) проти рішення УКРНОІВІ від 29.08.2024 про державну реєстрацію торговельної марки «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» відносно всього переліку товарів 25 класу та частини товарів 9 класу МКТП за заявкою № т 2023 01541.

Представник апелянта – Тулінова О. А.
Представник заявника – Долженко Д. О.
Представник УКРНОІВІ – Гончарова Н. В.

Заперечення апелянта – компанії АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН), 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 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 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УкрНОІВІ від 29.08.2024 про



POWERFUL FIREFLY

SENSE OF LIGHT

державну реєстрацію торговельної марки відносно всього переліку товарів 25 класу та частини товарів 9 класу МКТП за заявкою № т 2023 01541, прийнятим на підставі висновку експертизи про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт вважає, що заявлене позначення відносно всього переліку товарів 25 класу та частини товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 738663, 1052170, яким було надано правову охорону в Україні на ім'я іншої особи щодо таких самих і споріднених товарів; може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні відомості.

Апелянт зазначає, що він є власником наступних торговельних марок, які мають правову охорону в Україні та інших державах:

«FIREFLY» за міжнародною реєстрацією № 738663 від 13.06.2000, яка має правову охорону в Україні відносно товарів 09, 14, 18, 25, 28 класів МКТП;



FIREFLY

за міжнародною реєстрацією № 1052170 від 21.09.2011, яка має правову охорону в Україні відносно товарів 09, 18, 25, 28 класів МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170 та зазначає, що вважає їх схожими до ступеня змішування: фонетично, візуально та семантично.

Щодо візуальної та фонетичної схожості апелянт зазначає, що позначення «FIREFLY» за міжнародною реєстрацією № 738663 та словесний елемент «FIREFLY» торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1052170 повністю включені до позначення за спірною заявкою. Словесний елемент «PF» спірної заявки є лише аббревіатурою словесного елемента «POWERFUL FIREFLY» і не має особливої розрізняльної здатності, а словесний елемент «SENSE OF LIGHT», на думку апелянта, не впливає на ступінь схожості позначень, оскільки виконаний дуже дрібним шрифтом у порівнянні з іншими словесними елементами порівнюваних позначень.

Семантично порівнювані позначення апелянт вважає схожими, оскільки словесний елемент «FIREFLY» є сильним елементом досліджуваних

торговельних марок і слугує для їх розрізняльної здатності (дистинктивності). Графічний елемент спірної заявки у вигляді світляка зеленого кольору, на думку апелянта, не лише не зменшує семантичної схожості порівнюваних позначень, а навпаки – підвищує рівень такої схожості. Словесний елемент «POWERFUL» (англ. «яскравий, потужний») спірної заявки є описовим щодо якостей товарів та не несе вагомого семантичного навантаження.

Також апелянт проаналізував перелік товарів 9 і 25 класів МКТП заявленого позначення і вважає, що ці товари є спорідненими з товарами 9 і 25 класів МКТП, для яких зареєстровані наведені вище торговельні марки апелянта.

Апелянт вважає, що заявлене за заявкою № т 2023 01541 позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, і обґрунтовує таке твердження наступним.

У 1944 році 17 швейцарських продавців спортивних товарів заснували закупівельний кооператив EGE, який у 1967 році був перейменований на ІНТЕРСПОРТ Швейцарія. Міжнародна корпорація ІНТЕРСПОРТ (АйАйСі) (далі – INTERSPORT) була заснована у 1968 році організаціями десяти європейських країн, включаючи Швейцарію.

З 1983 року INTERSPORT починає розробляти власні спортивні бренди: McKinley, Etirel, TecnoPro. Згодом до переліку власних торгових марок додалися ProTouch, Energetics і FireFly.

На сьогодні INTERSPORT – це світовий бренд, який гарантує мільйонам клієнтів у всьому світі обмін, обслуговування та гарантії якості без кордонів: <https://www.intersport.ch/>, <https://intersport.com/>. INTERSPORT має понад 5400 представництв у більш ніж 40 країнах Європи, на Близькому Сході, у Китаї, Австралії та Південній Америці. З оборотом понад 12 мільярдів євро INTERSPORT є однією з найбільших спортивних роздрібних організацій у світі, що представляє глобальну багатоканальну мережу, яка взаємодіє зі споживачами онлайн та офлайн 24/7.

Україна стала 45 країною, де почала розвиватися мережа INTERSPORT. Швейцарський бренд INTERSPORT був виведений на український ринок у 2016 році компанією «Епіцентр К» і менш ніж за два роки мережа INTERSPORT зростає до 23 торговельних точок.

Компанія INTERSPORT пропонує до продажу в Україні спортивну продукцію, яка включає широкий перелік одягу і взуття, аксесуарів, спортивного інвентарю та інше свого ексклюзивного бренду FIREFLY.

Придбати товари під торговельною маркою FIREFLY можна: в роздрібних магазинах мереж Епіцентр і Нова Лінія, у торговельних центрах міста Києва Lavina Mall, Retroville, ЦУМ; онлайн – на epicentrk.ua, nl.ua, rozetka.com.ua, estafeta.com.ua, f.ua, на платформі hotline.ua.

Продукція компанії INTERSPORT завдяки високій якості довгі роки є широко використовуваною серед споживачів в усьому світі, зокрема, на території України з 2016 року.

На думку апелянта, внаслідок активного використання його торговельні марки стали впізнаваними на ринку України, а позначення «FIREFLY» набуло

цілком однозначних асоціацій та розрізняльної здатності саме щодо маркованих апелянтом товарів.

Ураховуючи наявність спільного елемента «FIREFLY» в порівнюваних торговельних марках, апелянт вважає, що споживач сприйматиме заявлене за заявкою № т 2023 01541 позначення «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.», як розширення лінійки спортивних товарів «FIREFLY», що належать апелянтові. Тому реєстрація і подальше використання заявленого позначення відносно товарів 25 класу та частини товарів 9 класу МКТП призведе до сплутування споживачами цього позначення з торговельними марками, які належать апелянту, і, як наслідок, буде вводити в оману щодо особи, яка виробляє відповідні товари.

Окрім можливого введення в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари, використання заявником позначення «FIREFLY» стосовно товарів 25 класу та частини товарів 9 класу може вводити споживачів в оману стосовно якості та географічного походження товарів. Товари Компанії апелянта, для яких використовується позначення «FIREFLY», є еталоном швейцарської якості. За час присутності на ринку України товарів з позначенням «FIREFLY», на думку апелянта, в українського споживача неодмінно виникли позитивні асоціації з товарами Компанії, а також з країною походження – Швейцарією, яка вважається еталоном надійності та якості. Використання заявником позначення за спірною заявкою, яке апелянт вважає схожим із позначенням Компанії INTERSPORT, щодо споріднених товарів викликатиме у свідомості українського споживача асоціації, пов'язані зі швейцарською якістю продукції та географічним походженням товарів зі Швейцарії, що насправді не відповідатиме дійсності, а, отже, буде вводити споживача в оману.

З огляду на зазначені вище аргументи, апелянт вважає, що позначенню за заявкою № т 2023 01541 для частини товарів 9 класу та всіх товарів 25 класу МКТП не може бути надана правова охорона, на ім'я Вергуна О. В., оскільки воно може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари.

Крім того, зважаючи на схожість позначень апелянта та позначення за заявкою № т 2023 01541, а також спорідненість товарів, апелянт вважає, що використання спірної заявки заявником для маркування товарів 25 класу та частини товарів 9 класу може призвести до змішування з діяльністю Компанії, а, отже, таке використання позначення за спірною заявкою матиме ознаки неправомірності, встановлені частиною першою статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

30.12.2024 апелянтом були подані додаткові матеріали, а саме роздруківки з мережі «Інтернет», а саме сайтів: <https://www.intersport.ch/>, <https://intersport.com/> з їх перекладом українською мовою, а також переклад витягу з Madrid monitor за міжнародною реєстрацією № 1725173.

14.02.2025 апелянтом подано уточнений перелік товарів, щодо яких компанія АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН) просить відмовити заявнику Вергуну О. В. у реєстрації позначення.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 29.08.2024 та відмовити заявнику Вергуну О. В. у реєстрації позначення «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» за заявкою № т 2023 01541 відносно усього переліку товарів 25 класу та частини товарів 9 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого за заявкою № т 2023 01541 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 28.06.2023 було подано мотивоване заперечення від АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН) щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

29.08.2023 експертом отримано мотивовану відповідь заявника на заперечення від 28.06.2023 з доводами щодо відсутності схожості до ступеня змішування заявленого позначення та торговельних марок апелянта, які були проаналізовані та взяті до уваги.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи експертом було підготовлено висновок про відповідність заявленого за заявкою № т 2023 01541 позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Вергун О. В., не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення від 29.08.2024 про надання правової охорони торговельній марці «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» за заявкою № т 2023 01541 відносно товарів 25 класу та частини товарів 9 класу МКТП.

26.12.2024 представником заявника подано відповідь від 20.12.2024 № 2012/24/2 (Вх. № 06-9103/24 від 26.12.2024) на заперечення. Заявник вважає, що заявлене за заявкою № т 2023 01541 позначення не є схожим з торговельними марками компанії АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН) за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170, оскільки за всіма ознаками схожості воно відрізняється від протиставлених торговельних марок. Загальне враження, що справляє заявлене позначення та торговельні марки апелянта є різним.

Заявник звернув увагу на відсутність фонетичної та семантичної схожості між заявленим позначенням і торговельними марками апелянта, яка обумовлюється важливістю слогана «SENSE OF LIGHT», оскільки абстрактні слогани є ключовим елементом ідентичності бренду і вносять свій внесок в його

капітал. На сьогоднішньому ринку багато брендів використовують слогани. Оскільки торговельна марка «FIREFLY» не має власного слогана, то словесний елемент «SENSE OF LIGHT» має вагоме значення і є перевагою ідентичності бренду «POWERFUL FIREFLY».

Поєднання слів «POWERFUL FIREFLY» несе інше значення, ніж слово «FIREFLY» як окремий елемент, оскільки наголос робиться на «POWERFUL».

З урахуванням викладеного, заявник вважає, що торговельна марка «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» за заявкою № т 2023 01541 має високу розрізнявальну здатність, вона не копіює та не імітує інші знаки.

Також на спростування доводів апелянта стосовно того, що графічний елемент у вигляді світляка зеленого кольору підвищує рівень схожості заявленого позначення та протиставлених торговельних марок апелянта, заявник навів свої доводи та зазначив, що зелений світляк є відмінним за своєю формою та зображенням від торговельної марки «FIREFLY», асоціюється зі словом «POWERFUL», що має особливе семантичне навантаження.

Згідно з висновком експертизи за заявкою № т 2023 01541 від 29.08.2024, кольорами, які зазначені у заявці є світло-зелений, салатний, чорний, сірий, білий. Оскільки протиставлені торговельні марки апелянта за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170 містять лише чорний та білий колір, мають не ідентичний знак, тому не можна стверджувати про тотожність знаків.

Щодо відсутності конкуренції та тотожності між товарами за торговельними марками апелянта і заявника заявник зазначає наступне.

Товари і послуги, які заявник надає під торговельною маркою «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.», належать до іншої категорії, чітко відрізняються від товарів під торговельними марками апелянта. У розумінні споживачів ці товари не є спорідненими, оскільки вони відрізняються за призначенням, каналами збуту та цільовою аудиторією.

Товари 25 класу та частина товарів 9 класу МКТП є спільними для обох торговельних марок, але під торговельною маркою «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» здійснюється продаж товарів цих класів виключно стосовно наукової, дослідницької сфери, що підтверджується бібліографічними даними висновку експертизи за заявкою № т 2023 01541 від 29.08.2024.

У свою чергу, товари апелянта 9 та 25 класів МКТП відносяться до спортивних товарів і не є тотожними з товарами, які продаються під торговельною маркою заявника.

Заявник стверджує, що заявка № т 2023 01541 не створює умов для недобросовісної конкуренції, оскільки діяльність заявника є самостійною, не є тотожною і не спрямована на отримання вигоди від репутації торговельної марки апелянта.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити компанії АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Імбх (СН) у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення від 29.08.2024 про надання правової охорони торговельній марці «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.».

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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-48120/2024 від 18.11.2024), додаткових матеріалах (№ Вх-54956/2024 від 30.12.2024), письмових поясненнях заявника (№ 06-9103/24 від 26.12.2024), копіях матеріалів заявки № т 2023 01541 та встановила наступне.



PF


POWERFUL FIREFLY

SENSE OF LIGHT

Заявлене на реєстрацію позначення  PF є комбінованим, складається зі словесних і зображувальних елементів.

Словесні елементи «PF», «POWERFUL FIREFLY», «SENCE OF LIGHT» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Елемент «PF» є домінуючим серед словесних, урахувавши його розмір і розміщення у площині




позначення. Графічний елемент  являє собою малюнок стилізованого світляка, виконаного в яскраво салатомому кольорі, розміщеного ліворуч від словесного елементу «PF». Графічний елемент і словесний елемент «PF» розділені потовщеною вертикальною лінією чорного кольору. Нижче розташоване словосполучення «POWERFUL FIREFLY», під яким розміщена потовщена лінія чорного кольору, під якою розміщено словосполучення «SENCE OF LIGHT», виконаного меншими літерами.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 11, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.



FIREFLY

Протиставлена торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 1052170, охорона якої поширюється на територію України

з 14.09.2010, є комбінованою, складається зі словесного елементу «FIREFLY», відтвореного стандартними жирним шрифтом заголовними літерами латиниці, та графічного, що представлений у вигляді стилізованого туристичного намета, виконаної пірамідальною формою із зображенням входу в намет.

Позначення зареєстровано відносно товарів 09, 18, 25, 28 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка «FIREFLY» за міжнародною реєстрацією № 738663, охорона якої поширюється на територію України з 13.06.2000, є словесною, виконаною стандартними заголовними літерами латиниці.

Позначення зареєстровано відносно товарів, 09, 14, 18, 25, 28 класів МКТП.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то 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.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил¹ визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил. 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значущості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 у 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.

позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення в площині позначення. Тому для встановлення того, чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

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.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених апелянтом торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Як зазначено вище, заявлене за заявкою № т 2023 01541 позначення «PF POWERFUL FIREFLY SENCE OF LIGHT, зобр.» є комбінованим і складається з кількох складових та являє собою складну фонетичну структуру. Позначення містить словесні та зображувальні елементи.

Торговельні марки апелянта містять один словесний елемент – «FIREFLY», що не має додаткових складових, а торговельна марка «FIREFLY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1052170 крім словесного елемента «FIREFLY» містить також зображувальний елемент.

Наявність групи словесних елементів «PF», «POWERFUL», «SENCE OF LIGHT» змінює загальне звучання заявленого позначення порівняно з єдиною словесною складовою торговельних марок апелянта. Словесний елемент «FIREFLY» у торговельних марках апелянта вказує на один акцент на звуках «fire» та «fly», тоді як у торговельній марці заявника ці акценти розподіляються по різних словах і складають інше звучання, яке відрізняється від «FIREFLY».

Збіг за фонетичною ознакою лише одного словесного елемента «FIREFLY», на думку колегії Апеляційної палати, не є достатнім для висновку про загальну фонетичну схожість, оскільки наявність інших фонетичних структур у заявленому позначенні в сукупності змінює його звучання та вказує на несхожість з протиставленими позначеннями фонетично.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення і протиставлені торговельні марки мають різне загальне зорове сприйняття, різне графічне написання з урахуванням характеру букв,



кольору тощо. Різні графічні елементи та підсилюють несхожість порівнюваних позначень візуально, оскільки мають відмінні ідеї та створюють у свідомості споживача окремі візуальні образи.

Під семантичною схожістю розуміється подібність закладених у порівнюваних позначеннях понять, ідей або збіг смислового значення позначень. Для встановлення перекладу та тлумачення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила наступне.

«FIREFLY» (переклад з англ. світляк, жук-світляк²) – невеликий жук, який світиться у темряві³. Він часто асоціюється з теплими вечорами і невеликою кількістю присутності світла. Відповідно, це може відображати імідж товарів, який є «легким» у використанні або має «м'який» вплив, а саме створює атмосферу комфорту. З огляду на природну асоціацію зі світляком, торговельна марка може асоціюватися з простотою, лаконічністю, доступністю. Це також створює враження продукту, який є невеликим, але ефективним у своїй функції.

У заявленому позначенні «PF POWERFUL FIREFLY SENCE OF LIGHT, зобр.» словесний елемент «FIREFLY» семантично поєднаний зі словесним елементом «POWERFUL» і розміщений між графічною частиною у вигляді світляка і словесною частиною «PF» та жирною лінією чорного кольору, яка розділяє частину «POWERFUL FIREFLY» від частини «SENCE OF LIGHT».

«PF» – це аббревіатура, утворена з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви позначення.

«POWERFUL» (переклад з англ. потужний)⁴. Поєднання словесних елементів у заявленому позначенні «POWERFUL FIREFLY» одразу додає ідею сили, інтенсивності, ефективності, який об'єднує природну енергію світляка з сильними, ефективними властивостями.

«SENCE OF LIGHT» (переклад з англ. відчуття світла⁵). Ця частина додає додаткову емоційну складову. Вона може вказувати на приємні відчуття, які викликає світло, або на технологічний аспект, пов'язаний з освітленням.

На думку колегії Апеляційної палати, словесний елемент «FIREFLY» у заявленому позначенні «PF POWERFUL FIREFLY SENCE OF LIGHT, зобр.» буде сприйматися споживачами асоціативно з потужністю та інтенсивністю світла.

² <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/firefly>

³ <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BA>

⁴ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/powerful>

⁵ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/sense%20of%20light>

Якщо спільний (загальний) елемент у двох позначеннях є описовим (слабким елементом), увага споживача звичайно фокусується на іншій частині торговельної марки. У цьому випадку, наявність відмітних графічних кольорових елементів забезпечує достатній рівень розрізняльної здатності, виключаючи ймовірність їх сплутування споживачами. Під час порівняння словесного позначення і комбінованого позначення, що містить словесний елемент, окрім збігу словесних елементів, мають бути враховані й інші характеристики комбінованого позначення, які можуть істотно змінювати загальне враження (у тому числі смислове), що справляється словесним елементом.

За результатом проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення і торговельні марки апелянта є семантично несхожими, оскільки їх часткова семантична (смилова) схожість обумовлена тотожністю лише одного словесного елемента – «FIREFLY», водночас їх семантична несхожість обумовлена наявністю додаткових словесних елементів «POWERFUL», «SENCE OF LIGHT», зображувального елемента у вигляді стилізованого світляка яскраво салатого кольору та аббревіатури «PF», що наділяє заявлене позначення іншого (відмінного) семантичного значення. Отже, заявлене позначення і торговельні марки апелянта не мають спільної ідеї, а тому не є семантично схожими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не є схожим з протиставленими торговельними марками апелянта за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170 настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № т 2023 01541 позначення не схоже з протиставленими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів.

У зв'язку з цим, на заявлене позначення не поширюється підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

У запереченні апелянт стверджував, що заявлене позначення є таким, що вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє відповідну продукцію. Апелянт наголошує, що більшість споживачів вважає, що виробником продукції, яка маркується позначеннями, в складі яких є словесний елемент «FIREFLY», є компанія АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН).

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

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 ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уявлення про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

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 особи виробника товарів, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг тощо. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене за заявкою № m 2023 01541 позначення «PF POWERFUL FIREFLY SENCE OF LIGHT, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

Компанія апелянта Intersport GmbH – одна з найбільших мереж магазинів спортивних товарів у світі, в яку входить більше ніж 5600 магазинів у 45 країнах світу. Мережа заснована у 1968 році. Міжнародне гасло Intersport – «Спорт для людей». Штаб-квартира розташована у м. Берн, Швейцарія. В Україні мультибрендова спортивна мережа Intersport налічує 42 торгових точки, із них 6 формату outlet у 25 містах України загальною площею 42 375 кв. м.⁶

Міжнародна корпорація ІІС-Intersport International Corporation GmbH (ІІС) – управляюча компанія мережі Intersport – була заснована у 1968 році національними закупівельними асоціаціями десяти країн: Бельгія, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Австрія, Швеція та Швейцарія.

З 1983 року Intersport починає розробляти власні спортивні бренди: McKinley, Etirel, TecnoPro. Згодом до переліку власних торгових марок додалися ProTouch, Energetics і FireFly.

⁶ <https://uk.wikipedia.org/wiki/Intersport>

У 2010 році Intersport підписує угоду з УЄФА та стає офіційною спортивною мережею з продажу ліцензованої продукції на Чемпіонатах Європи з футболу 2012 (Польща/Україна) та 2016 (Франція) років.

Україна стала 45 країною, де почала розвиватися мережа Intersport. Швейцарський бренд Intersport був введений на український ринок у 2016 році компанією «Епіцентр К». Менш ніж за два роки мережа Intersport в Україні зросла до 23 торговельних точок. Для швидкого масштабування компанія використовувала спортивні відділи торгових центрів «Епіцентр», на місці яких відкривалися магазини Intersport.

У грудні 2017 року мережа Intersport вийшла за межі «Епіцентру» і відкрила магазин у столичному ТРЦ Lavina Mall та в ТЦ «Нова Лінія» в м. Буча у новому унікальному концепті. У 2018 році відкривається перший в Україні Intersport Outlet площею 2800 кв. м. У лютому 2019 року Intersport відкриває свій 25-й магазин в столичному ЦУМ площею 1400 кв. м із розширеним асортиментом та преміальною лінійкою товарів. У 2019 році intersport-Україна збільшила кількість своїх магазинів. Окрім продажу спортивних товарів та інвентарю, Intersport надає послуги з обслуговування гірськолижного спорядження, послуги друку на спортивній формі та перетяжка тенісних ракеток.

Сайт Інтерспорт Україна <https://intersport.ua>.

У мережі Intersport представлено близько 70 світових брендів та 5 власних торгових марок. Крім колекцій звичних для любителів спорту брендів Nike, Adidas, Reebok, ASICS, New Balance, Puma, Salomon, Under Armour, Salomon, 4F, представлені товари під власними торговими марками, які мережа продає по всьому світу McKinkley, Etirel, Pro Touch – біг, Firefly – дозвілля, плавання/пляж, Energetics – фітнес, Technopro – лижі, водні види спорту, ракетки.

Колегія Апеляційної палати, за результатами дослідження відомостей з мережі «Інтернет», документів, які містяться в матеріалах заперечення, встановила, що вони свідчать про тривалу діяльність апелянта (АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН)) на ринку України та обізнаність споживачів з його послугами, що надаються під торговельною маркою за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170.

Заявником Вергуном О. В. подано на реєстрацію комбіноване позначення «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.».

Пошуковий запит за словесним елементом «PF POWERFUL FIREFLY» у пошуковому сервісі «Google» надає перелік посилань, серед яких посилання на сторінку <https://powerfulfirefly.com.ua/> з інформацією щодо діяльності компанії.

З інформації, наявної на сайті «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» вбачається, що «Powerful Firefly» – це інтернет-магазин для покупки, що знаходиться на ринку України багато років⁷.

У цьому інтернет-магазині можна знайти такі категорії товарів, як:

⁷ <https://powerfulfirefly.com.ua/>

- засоби для накопичення енергії та резервного живлення – різноманітні павербанки, інвертори, акумуляторні батареї для джерел безперебійного живлення;
- освітлювальні прилади – прогресивні інтелектуальні системи альтернативного освітлення помешкань, що зручно інтегруються в систему розумного будинку, мають автономні акумулятори;
- електроніка – різна портативна аудіотехніка та інші гаджети від провідних виробників;
- побутова техніка – блендери, міксери, фени, тостери, пілосмоки, мультиварки, праски та багато іншого;
- одяг та взуття – широкий вибір модних та якісних речей для всієї родини;
- товари для здоров'я – вітаміни, дієтичні добавки, косметика та інші засоби для підтримки здоров'я та краси.

Ураховуючи те, що заявлене на реєстрацію позначення не містить у своєму складі елементи, які вказують на особу апелянта – АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН), а також введення цього позначення в господарський обіг та набуття ним певної репутації серед споживачів, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявником позначення відносно заявлених товарів і послуг не породжуватиме у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з іншим виробником, а саме швейцарською компанією – АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН) та його товарами з позначеннями FIREFLY, а, отже, не вбачає небезпеку введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Таким чином, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюється на заявлене позначення.

Стосовно доводів апелянта про дії недобросовісної конкуренції та порушення законодавства України, що вчиняються з боку заявника Вергуна О. В. з продажу продукції, що маркується позначенням «FIREFLY», колегія Апеляційної палати вважає їх такими, що не можуть бути підставою для подання заперечення і не беруться колегією до уваги.

Ураховуючи характер діяльності заявника та апелянта, висновок колегії Апеляційної палати про те, що заявлене за заявкою № m 2023 01541 позначення «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» не схоже з протиставленими торговельними марками апелянта за міжнародними реєстраціями № 738663 та № 1052170 настільки, що їх можна сплутати, колегія Апеляційної палати вважає твердження апелянта стосовно можливості введення в оману споживачів щодо надавача послуг у процесі використання заявленого позначення як торговельної марки не доведеними.

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 компанії АйАйСі-ІНТЕРСПОРТ Інтернешнл Корпорейшн Гмбх (СН) у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 29.08.2024 про державну реєстрацію торговельної марки «PF POWERFUL FIREFLY SENSE OF LIGHT, зобр.» за заявкою № т 2023 01541 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

В. Б. Фінагіна
Ю. О. Марчевська
І. О. Шатова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/20-25 від 25.03.2025
КЕП (Підписання проекту):
Фінагіна В. Б. 25.03.2025 13:24
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/20-25 від 25.03.2025
КЕП (Підписання проекту):
Марчевська Ю. О. 25.03.2025
13:12
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A009B4BD900



2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№Ріш-АП/20-25 від 25.03.2025
КЕП (Підписання проекту):
ШАТОВА І. О. 25.03.2025 11:46
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05