

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
20.03.2025 №63/2025



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

20 лютого 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 04.11.2024 № Р-АП/97-24, у складі головуючого Фінагіної В. Б. та членів колегії Марчевської Ю. О., Терехової Т. В. за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення апелянта – С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН (СО) проти рішення НОІВ від 06.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «ТРОПНУ» за заявкою № т 2019 27372, заявник – ЕЛЬМУБАС ІБЕРІКА, С.Л. (ES).

Представник апелянта – Шамріна О. О.

Представники заявника – Шпакович Т. І., Погребна О. П.

Представник УКРНОІВІ – Дмитренко С. І.

Заперечення апелянта – С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу шостого пункту 8 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ про державну реєстрацію торговельної марки «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх товарів 31 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, оскільки може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 31 класу МКТП, та є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «TROPY» за свідоцтвом України № 244120, яка раніше була зареєстрована в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів.

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт (С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН) – міжнародна торгова компанія, що базується в Колумбії, та є провідною у виробництві та торгівлі бананами, екзотичними фруктами протягом п'ятдесяти років. Щороку апелянт експортує понад 40 мільйонів коробок бананів по усьому світу.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 і торговельної марки «TROPY» за свідоцтвом України № 244120 за критеріями схожості та зазначає наступне.

За звуковою (фонетичною) ознакою порівнювальні позначення схожі тотожністю звучання початкових частин [tro] (тро) і схожістю звучання кінцевих частин [phy] (фі) та [py] (пі), де літери [п] [ф] вимовляються приглушено.

За графічною (візуальною) ознакою порівнювальні позначення схожі видом шрифту (стандартний), алфавітом (латиниця), розташуванням літер, а відрізняються наявністю додаткової літери «h».

Щодо смислової (семантичної) ознаки апелянт зазначає, що порівнювальні позначення є словами іншомовного походження, які для пересічного українця не нестимуть жодного смислового навантаження, та в силу зорової та фонетичної схожості до ступеня змішування будуть сприйматися як подібні або тотожні.

Апелянт звертає увагу, що гіпотетично, споживачі можуть хибно зробити висновки, що продукція заявника під торговельною маркою «TROPHY» походить від компанії, що знаходиться у тропічному кліматичному поясі (Колумбія), яка і є країною походження та реєстрації компанії апелянта.

Щодо товарів 31 класу МКТП, зокрема «корми», для яких зареєстрована торговельна марка апелянта «TROPY», та товарів 31 класу МКТП «корми для тварин» заявленого позначення «TROPHY» апелянт зазначає, що вони є спорідненими.

Отже, є висока ймовірність сприйняття заявленої торговельної марки і торговельної марки апелянта як позначень одного відомого виробника, що не відповідає дійсності.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що в разі використання схожого позначення «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 щодо заявлених товарів на

ринку України, існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 31 класу МКТП, а саме особи апелянта.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані роздруківки з мережі «Інтернет» з інформацією щодо рівня володіння англійською мовою в країнах, зокрема, в Україні; семантичного значення товару «корм» та його класифікації; інформації щодо діяльності апелянта та фото зразків продукції апелянта.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення від 06.10.2021 про реєстрацію торговельної марки «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372.

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).

Під час проведення експертизи проти заявки № т 2019 27372 було подане мотивоване заперечення С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН від 28.04.2020 (20/ЗМ/Вх№67010 від 28.04.2020) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2019 27372 заявнику було надіслано повідомлення експертизи від 02.08.2021 (Вих. № 96833/ЗМ/21) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів на тій підставі, що заявлене словесне позначення «TROPHY»:

1) для всіх товарів 31 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «TROPY», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН, Колумбія (СО) (свідоцтво № 244120 від 10.07.2018, заявка № т 201620926 від 23.09.2016), щодо таких самих та споріднених товарів;

2) для всіх товарів 31 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням «ТРОФЕЙ», раніше поданим на реєстрацію в Україні Кубаєм Олександром Івановичем, (UA) (заявка № т 201923026 від 23.07.2019) щодо таких самих та споріднених товарів.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН, експерт дійшов висновку про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку заявлених товарів.

На підставі висновку експертизи від 06.10.2021 № 129796/ЗМ/21 про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку заявлених товарів за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення про державну реєстрацію торговельної марки «TROPHY» за

заявкою № т 2019 27372 відносно усього переліку заявлених товарів 31 класу МКТП.

У відзиві на заперечення від 07.02.2022 № Вх-5037/2022 та додаткових матеріалах до відзиву від 24.10.2022 № Вх-34561/2022 заявник не погодився з доводами апелянта, викладеними у запереченні, та зазначає наступне.

Компанія заявника (ЕЛЬМУБАС ІБЕРІКА, С.Л.), історія якої розпочалася в 1985 році, є відомим виробником кормів для домашніх тварин. Компанія пропонує корми для домашніх улюбленців різних порід з урахуванням їх віку та активності та забезпечує повний процес виробництва, від дослідження і підбору інгредієнтів до упаковки й подальшої доставки.

Продукція заявника відповідає високим стандартам якості IFS Food та FSSC 22000 і відома в країнах п'яти континентів.

Заявник просить надати своєму позначенню правову охорону виключно для тих товарів, які він виробляє і пропонує на світовому ринку вже протягом 37 років, а саме для товарів 31 класу МКТП «корми для тварин».

Продукція заявника, маркована заявленим позначенням «TROPHY», безперервно імпортується на територію України з 2018 року на підставі дистриб'юторських договорів, зокрема договір від 17.12.2019 з ТОВ «Каргілл Енімал Нутрішн».

Заявник звертає увагу, що кожен з дистриб'юторів зазначає в описі товарів інформацію про виробника, компанію ЕЛЬМУБАС ІБЕРІКА, С.Л.

Українські споживачі можуть придбати товари заявника, марковані заявленим позначенням в мережі зоомагазинів, а також в інтернет-магазинах, зокрема Bigl, Purina, Rozetka.

Заявник зазначає, що в порівнянні з його компанією, комерційні інтереси компанії апелянта (С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН) – це діяльність бананових ферм, вирощування та експорт бананів. Напрямок діяльності відображено у фірмовому найменуванні апелянта.

З огляду на особливості діяльності апелянта, а також фактичного використання торговельної марки «TROPY», заявник робить висновок про те, що ключовими товарами 31 класу МКТП, які складають обсяг правової охорони за свідоцтвом № 244120 і відповідають комерційним інтересам його власника, є «сільськогосподарські, садівничі продукти; свіжі фрукти; живі рослини...».

На відміну від компанії заявника, «корми для тварин» не є та ніколи не були предметом комерційної діяльності апелянта.

Заявник провів порівняльний аналіз заявленого позначення «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 і торговельної марки «TROPY» за свідоцтвом України № 244120 за критеріями схожості та зазначає, що за звуковою (фонетичною) ознакою порівнювальні позначення відрізняються вимовою кінцевих частин [пі] та [фі]; за графічною (візуальною) ознакою – різним складом літер («Р» та «Н»).

Щодо смислової (семантичної) ознаки заявник звертає увагу, що заявлене позначення заявника «TROPHY» в перекладі з англійської мови означає «трофей, здобич, нагорода». Крім того, «trophy» може виступати семантичною часткою

для утворення слів зі значенням «живлення, трофіка, ріст», зокрема «mysotrophy» (мікротрофія), «hypertrophy» (гіпертрофія), «dystrophy» (дистрофія).

Стосовно торговельної марки апелянта «TROPY» заявник зазначає, що вона являє собою штучне слово, яке може викликати асоціацію з тропічним регіоном, з якого і походить компанія апелянта.

Заявник не згоден з висновками апелянта щодо семантики заявленої торговельної марки та зазначає, що слово «TROPHY» як лексична одиниця має свої особливості, а саме є так званим інтернаціоналізмом, тобто належить до категорії слів, які виникають в одній мові, а потім запозичуються з неї в більшість інших мов світу для найменування певного поняття.

Тобто, семантика подібних слів є зрозумілою для пересічних громадян на інтуїтивному рівні.

На користь реєстрації свого позначення «TROPHY» заявник надає інформацію щодо паралельної реєстрації торговельних марок заявника і апелянта. Так, заявник є власником торговельних марок, зареєстрованих в країнах Європейського Союзу для товарів 31 класу МКТП, а саме: «TROPHY DOG» (№ 013763561 від 23.02.2015) та «TROPHY CAT» (№ 013763594 від 23.02.2015). Своєю чергою, на ім'я апелянта в Європейському Союзі зареєстровано комбіновану торговельну марку «TROPY» для товарів 31 класу МКТП (№ 003516226 від 31.10.2003).

Заявник звертає увагу на те, що продукція, маркована торговельною маркою «TROPHY» була відома українським споживачам ще до реєстрації торговельної марки апелянта. Продукція заявника з 2015 року пропонується для продажу в Болгарії, Угорщині, Словаччині та Румунії, які є найближчими сусідами України і мають тісні економічні та культурні зв'язки.

Заявник просив застосувати до заявленого позначення положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки.

На підтвердження доводів, наведених у відзиві на заперечення та додаткових матеріалах до відзиву заявником надано такі документи (у копіях):

- словникові статті щодо значення слів «trophy», «mysotrophy», «dystrophy», «hypertrophy»;
- роздруківки з мережі «Інтернет» з інформацією щодо слів-інтернаціоналізмів, зокрема, «TROPHY»;
- приклади перекладу слова «TROPHY» різними мовами;
- роздруківки з мережі «Інтернет» щодо використання слова «TROPHY» в комп'ютерних та мережевих іграх;
- роздруківки з мережі «Інтернет» з інформацією щодо компанії заявника, її діяльності та відомості;
- роздруківка з мережі «Інтернет» щодо стандарту IFS Food;

- рахунки на придбання українськими дистриб'юторами продукції, маркованої заявленим позначенням за 2018, 2020 роки;
- дистрибуційна угода, укладена між заявником та компанією Каргіл від 17.12.2019;
- експертні висновки про дотримання санітарних вимог щодо продукції заявника за 2019 рік;
- документи (реєстраційні посвідчення) про реєстрацію продукції заявника під заявленим позначенням в Україні;
- роздруківки з Global Brand Database щодо реєстрацій, здійснених у Європейському Союзі на ім'я апелянта та заявника;
- договори поставки продукції під заявленим позначенням, укладені ТОВ «Каргілл Енімал Нутрішн» з дистриб'ютерами, та видаткові накладні до них за 2020 рік;
- рахунки-фактури про постачання продукції під заявленим позначенням до Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії.

Ураховуючи наведене, заявник просить не задовольняти заперечення апелянта та надати правову охорону в Україні торговельній марці «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 на ім'я Ельмубас Іберіка, С. Л.

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-52029/2021 від 28.12.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ 986-/2025 від 12.02.2025) від апелянта, відзиву на заперечення (№ Вх-5037/2022 від 07.02.2022), додаткових матеріалах до відзиву (№ Вх-34561/2022 від 24.10.2022), додаткових матеріалах (№ Вх-6837/2025 від 11.02.2025) від заявника, копіях матеріалів заявки № т 2019 27372 та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2019 27372 від 01.10.2019 словесне позначення

TROPHY

виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію для товарів 31 класу МКТП «корми для тварин».

Словесна торговельна марка **TROPY** за свідоцтвом № 244120 від 10.07.2018 (заявка № m 2016 20926 від 23.09.2016), що протиставляється апелянтом заявленому позначенню, виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 31 класу МКТП «сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти; сире та необроблене зерно і насіння; свіжі фрукти та овочі; живі рослини і квіти; живі тварини; корми; солод».

З метою з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пунктів 4.3.1 та 4.3.2 Правил², та зазначає наступне.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки 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 тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, зіставленні звукового складу, асоціативного

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими 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.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УкрНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

ряду, ступеня семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділу на окремі елементи.

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «TROPHY» та протиставленої торговельної марки «TROPY» обумовлюється тотожністю звучання їх початкових частин [tro] (тро), схожістю звучання кінцевих частин [phy] (фі) та [py] (пі), де літери [п] [ф] є глухими приголосними і при вимові є невиразними, та наголосом.

Щодо візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «TROPHY» та торговельна марка «TROPY» схожі шрифтом (стандартний), алфавітом (латиниця), графічним написанням літер (заголовні), літерами, що збігаються (5 літер з 6) та відрізняються літерою «Н». Отже, порівнювальні позначення викликають однакове зорове сприйняття.

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

Відповідно до Нового англо-українського словника³: «trophy» [ˈtrɒfi] *n* трофей; здобич.

У словниках відсутнє визначення та переклад слова «тропу», однак з огляду на семантичне значення його кореня «trop» (ТРОПІЧНИЙ⁴, а, е, літ. прикм. до троп; тропічний – стос. до тропіка, тропіків; розташований у тропіках) можна припустити, що воно викликає у споживача асоціацію з тропічним регіоном, з якого походить компанія апелянта С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за семантичною ознакою не схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки, з огляду на наведені вище тлумачення словесних елементів, відсутня подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлена торговельна марка схожа з протиставленою, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на семантичну несхожість.

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.

³ Новий англо-український словник. Балла М.І. –К. Чумацький шлях, 2000. –700с.

⁴<https://slovnkyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9>

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 31 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими або спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2019 27372 та торговельна марка за свідоцтвом України № 244120 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Стосовно доводів апелянта про те, що у разі використання схожого позначення «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 щодо заявлених товарів на ринку України існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 31 класу МКТП, а саме особи апелянта, колегія зазначає таке.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або 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 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 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, 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.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути застосована якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

До позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені точне відтворення, імітація або наслідування відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації як торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Зокрема, позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Небезпека введення в оману споживача відносно виробника може, зокрема, бути наслідком використання різними особами схожих торговельних марок відносно споріднених товарів і послуг, оскільки в споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Для визначення того, чи може заявлене позначення «TROPHY» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в апеляційній справі, та дійшла висновку про відсутність доказів того, що внаслідок тривалого і значного за обсягами використання в Україні торговельна марка апелянта визнається споживачами як ідентифікатор товарів саме компанії апелянта.

У зв'язку з цим, лише той факт, що позначення за заявкою № т 2019 27372 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 244120, не може слугувати доказом наявності в заявленому позначенні ознак, які можуть бути сприйняті споживачем як однозначна вказівка на особу апелянта.

За таких умов, колегія дійшла висновку про відсутність ймовірності виникнення у споживача асоціативного зв'язку між заявленим позначенням та діяльністю апелянта і, як наслідок, помилкового враження стосовно комерційного джерела походження товарів і послуг.

Таким чином, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № т 2019 27372.

Отже, на заявлену за заявкою № т 2019 27372 торговельну марку «TROPHY» поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону.

Стаття 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки.

11.02.2025 (№ Вх-6837/2025) та 12.02.2025 (№ 986-/2025) від заявника та апелянта надійшли клопотання про уточнення вимог у зв'язку з досягнутими домовленостями щодо співіснування торговельної марки «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 та торговельної марки апелянта «TROPY» за свідоцтвом України № 244120.

Відповідно до досягнутих домовленостей заявник погоджується скоротити перелік заявлених товарів 31 класу МКТП до наступних: «корми для домашніх тварин, за винятком кормів для домашніх тварин, що вироблені з банану, містять банан або зі смаком банану», а апелянт підтверджує згоду на реєстрацію торговельної марки «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 відносно зазначеного скороченого переліку товарів 31 класу МКТП. Також апелянт відмовляється від претензій, викладених в запереченні проти рішення НОІВ від 06.10.2021 про реєстрацію торговельної марки «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 31 класу МКТП.

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. Заперечення С.І. УНІОН ДЕ БАНАНЕРОС ДЕ УРАБА С.А. УНІБАН (СО) задовольнити.
2. Рішення від 06.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «TROPHY» за заявкою № т 2019 27372 відносно скороченого переліку товарів 31 класу МКТП, а саме: «корми для домашніх тварин, за винятком кормів для домашніх тварин, що вироблені з банану, містять банан або зі смаком банану».

Рішення 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. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

В. Б. Фінагіна
Ю. О. Марчевська
Т. В. Терехова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/18-25 від 19.03.2025
КЕП (Підписання проекту):
Фінагіна В. Б. 19.03.2025 13:42
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/18-25 від 19.03.2025
КЕП (Підписання проекту):
Терехова Т. В. 19.03.2025 13:21
03561708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/18-25 від 19.03.2025
КЕП (Підписання проекту):
Марчевська Ю. О. 19.03.2025
12:44
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A009B4BD900