

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВ
81/2025 № 16.04.2025



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

Р І Ш Е Н Н Я

19 лютого 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.08.2024 № Р-АП/48-24, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Грищенко В. Л., Єсева В. Д., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води» проти рішення від 19.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» за заявкою № т 2020 12584, заявник – Матюха Андрій Валерійович.

Представник апелянта – Віценко А. Г.
Представник заявника – Тищенко О. Ю.
Представник УКРНОІВІ – Малюгіна В. А.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води» (далі – апелянт) подало заперечення 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 четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням про реєстрацію торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» за заявкою № т 2020 12584 і вважає, що заявлене позначення відносно товарів 32 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 торговельною маркою, раніше зареєстрованою на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів; може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні відомості.

Апелянт є власником торговельної марки **Карпатська Джерельна** за свідоцтвом № 56667 від 15.12.2005, зареєстрованої відносно товарів 5, 16, 32 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що протягом тривалого часу використовує торговельну марку за свідоцтвом № 56667, зокрема відносно товарів 32 класу МКТП та надає відповідні докази використання.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка стала відомою в Україні і в разі



використання схожого позначення за заявкою № т 2020 12584 щодо товарів 32 класу МКТП існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і його торговельної марки за свідоцтвом № 56667 та вважає, що вони є схожими за фонетичною і семантичною ознаками, а при використанні існує небезпека сплутування і за візуальною ознакою.

На думку апелянта, весь перелік товарів 32 класу МКТП заявленого позначення є спорідненим з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка апелянта за свідоцтвом № 56667.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення від 19.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» за заявкою № т 2020 12584 та відмовити в реєстрації зазначеної торговельної марки.

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 2020 12584 було подано мотивоване заперечення (Вх. №20/ЗМ/Вх№161087 від 13.10.2020) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів і послуг не відповідає умовам надання правової охорони, визначеними пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованою на ім'я апелянта словесною торговельною маркою «Карпатська Джерельна» за свідоцтвом України № 56667 щодо таких самих та споріднених товарів і послуг; може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

28.12.2020 Вх. № 20/ЗМ/Вх№205642 заявник надіслав відповідь на мотивоване заперечення.

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2020 12584, заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення експертизи (Вих. № 76593/ЗМ/22 від 22.04.2022) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно частини товарів 32 класу МКТП, оскільки заявлене комбіноване позначення є таким, що може ввести в оману для частини товарів 32 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, що не входять до узагальнюючого поняття «води (напої)», тому що містить у своєму складі словесне зазначення «джерельна високогірна».

13.07.2022 за № Вх-22334/2022 заявник надіслав відповідь, у якій просив зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП.

За результатами аналізу мотивованого заперечення та відповіді заявника на повідомлення експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення від 19.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» за заявкою № т 2020 12584 відносно скороченого заявником переліку товарів 32 класу МКТП.

Заявник – Матюха Андрій Валерійович, не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає наступне.

У відзиві на заперечення (від 29.01.2025 Вх. № 4310/2025) заявник зазначив, що є українським бізнесменом і інвестором, який 12.10.2023 року уклав з первісним заявником Нікіфоровим Д. Ю. Договір № 10/23 про оплатну передачу прав, за яким ним було придбано права на торговельні марки «VODA», «VODA.UA», «Горянка», «Карпатська високогірна», «Карпатська» і право на одержання свідоцтва на торговельну марку «Карпатська джерельна високогірна».

Заявником було засновано нові господарські підприємства, а саме:

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Вода. ЮА» (далі – ТОВ «Вода. ЮА»), основним видом діяльності якого є дистрибуція і оптова торгівля безалкогольними напоями (дата заснування 26.10.2023);

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод мінеральних вод «Фаворит» (далі – ТОВ «Завод мінеральних вод «Фаворит»), основним видом діяльності якого є виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки (дата заснування 30.11.2023).

Заявник зазначив, що ТОВ «Вода. ЮА» за свій недовгий час існування вже налагодило систему замовлення і постачання бутильованої води питної.

Зокрема, з виробником води питної (ТОВ «АСТРЕЯ», яке виробляє воду питну з сировини, що видобувається з джерела поблизу с. Старий Мізунь в Івано-Франківській області, що розташоване на території гірського масиву Карпат) було укладено Договір поставки продукції № 1203 від 12.03.2024 року.

Майже з усіма великими ритейлерами й іншими операторами дистрибуції харчових продуктів в Україні (Сільпо, Фоззі, Новус, Кло, Ультрамаркет, Мегамаркет, М'ясо та Вино, Біле та Сухе, Епіцентр, автозаправні станції, Розетка, МауДау тощо) вже укладено відповідні договори поставки й поставляється товар – вода питна.

ТОВ «Завод мінеральних вод «Фаворит» наразі отримує дозвіл на спеціальне водокористування і видобуток столових і мінеральних вод на території місцевої територіальної громади в Івано-Франківській області та на території гірського масиву Карпат, і в майбутньому зможе виробляти воду питну під торговельною маркою «Карпатська джерельна високогірна, зобр.».

Відтак, зміна особи заявника по заявці не вплинула на можливість виробництва, продажу і популяризації в Україні товарів 32 класу МКТП з використанням позначення «Карпатська джерельна високогірна, зобр.».

Заявник вважає, що заявлене позначення та торговельна марка апелянта не є схожими за ознаками схожості, оскільки містять різну кількість слів та відрізняються наявністю графічного елемента.

Заявник зазначає, що слова «Карпатська» та «Джерельна» входять до складу багатьох торговельних марок, і відносно товарів 32 класу МКТП вони є описовими, такими, що вказують на властивості та характеристики товарів.

Словесний елемент «карпатська» при використанні для товарів 32 класу МКТП, таких, як вода та напої, буде сприйматися українським споживачем лише як вказівка на місце виготовлення чи походження товару, як такого, що походить з Карпат.

Оскільки заявником вода видобувається з джерел, які розташовані поблизу с. Старий Мізунь, Івано-Франківської області, розташованого на території гірського масиву Карпат, використання слова «Карпатська» як частини своєї торговельної марки заявник бажає закцентувати увагу на місці видобутку та виробництва продукції.

Натомість, відповідно до інформації, зазначеної на упаковці продукції апелянта і на його сайті, видобуток та розлив відбувається в с. Струтин, Золочівського району, Львівської області (свердловина № 03 (926) Південно-

Струтинського родовища). Тобто, продукція апелянта не видобувається на території Карпатського масиву.

Саме цим фактом апелянт вводить споживачів в оману щодо місця видобування та розливу його продукції.

Враховуючи те, що кожний словесний елемент позначення «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» має особливе семантичне значення, яке прямо вказує на місце видобування питної води, її природні властивості, а також те, що апелянт не видобуває воду і не виробляє свою продукцію на території карпатського масиву, заявник вважає, що його позначення та торговельна марка апелянта не є схожими до ступеня змішування.

Заявлене позначення не є описовим та має розрізняльну здатність з огляду на оригінальне поєднання слів «карпатська», «джерельна» та «високогірна», та наявність оригінальної зображувальної частини, яка в поєднанні зі словесним елементом набула розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Тобто, підстави можливого сплутування споживачами позначення



за заявкою № т 2020 12584 та « Карпатська Джерельна » за свідоцтвом України № 56667 відсутні.

Щодо можливості сплутування споживачами заявленого позначення з зображенням, яке апелянт використовує на етикетці його продукції, то це також неможливо, оскільки вони зовсім не схожі.

Враховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення. Рішення НОІВ від 19.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» за заявкою № т 2020 12584 залишити чинним.

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 (від 26.04.2024 № 06-2954/24), відзиві заявника (від 23.09.2024 № Вх - 39367/2024), письмових поясненнях апелянта (від 05.11.2024 № 06-7724/24), копіях матеріалів заявки № т 2020 12584, копіях додаткових

матеріалів представника заявника (від 29.01.2025 № Вх-4310/2025) та встановила наступне.



Заявлене на реєстрацію позначення складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «Карпатська джерельна високогірна» виконано оригінальним шрифтом літерами кирилиці, слово «карпатська» займає домінуюче положення, виконане розміром більшим, ніж розміщені під ним слова «джерельна високогірна». Словесний елемент є центральною складовою зображувального елемента, який виконаний у вигляді засніженої гірської вершини та лісу. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **Карпатська Джерельна** за свідоцтвом № 56667 виконана нестандартним шрифтом літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 5, 16, 32, та послуг 35, 43 класів МКТП.

З метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта щодо скасування рішення НОІВ від 19.07.2022 про реєстрацію торговельної



марки за заявкою № т 2020 12584, колегія Апеляційної палати перевірила заявлене позначення на відповідність умовам надання правової охорони стосовно наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Відповідно до абзацу першого та 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.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 815-IX «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 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 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.

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

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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.



Порівняльний аналіз позначення  за заявкою № т 2020 12584 із торговельною маркою « Карпатська Джерельна» за свідоцтвом № 56667 свідчить про їх фонетичну схожість, що обумовлена входженням торговельної марки апелянта «Карпатська джерельна» у склад заявленого позначення та їх фонетичною тотожністю. Слово «високогірна» – фонетично слабкий елемент, оскільки при вимові відтворюється останнім. Фонетичне сприйняття заявленого позначення припадає на перші сильні елементи «карпатська» та «джерельна».

Графічно порівнювані позначення відрізняються наявністю зображувального елемента, наявністю словесного елемента «джерельна», характером шрифту, розташуванням словесного та зображувального елементів.

Семантична схожість заявленого позначення та протиставленої апелянтом торговельної марки обумовлюється співпадінням словесних елементів «карпатська джерельна».

Для встановлення схожості порівнюваних торговельних марок за семантичною ознакою, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила наступне.

Карпати – гірська система на сході Центр. Європи, на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччині і Румунії. Простягається на 1500 км, утворюючи опуклу дугу, що замикає Середньодунайську рівнину. Найбільша ширина 430 км.

Джерело: <https://slovnkyk.me/search?term=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8/>.

Карпатська – прикметник до Карпати, мешканка Карпат. Джерело: Великий тлумачний словник української мови.

Джерельна – прикм. до джерелó; Який виходить з джерела. В криничках, у струменях, утворених джерельною водою, виділяється багато вуглекислого газу (ГеоЛ. Укр., 1959, 678).

Властивість джерела – прохолодний, освіжаючий.

Джерело: <https://slovnyk.me/dict/sum/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9>.

Високогірний – який міститься, розташований, росте високо в горах. Високогірне озеро. Властивості високій гірській місцевості. Високогірний клімат.

Пов'язаний з перебуванням у високій гірській місцевості. Високогірна експедиція.

Джерело: <https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9>.

Аналізуючи семантику досліджуваних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про однакове семантичне значення слів «карпатська» та «джерельна».

Наявність слова «високогірна» в протиставленій торговельній марці не надає їй іншого семантичного значення, оскільки виступає як уточнення, що джерело знаходиться високо в горах Карпат.

За результатами порівняльного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості (фонетичне звучання, графічне виконання та семантичне значення), заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № 56667, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Ймовірність змішування позначень суттєво зростає, якщо торговельну марку зареєстровано для однорідних або споріднених товарів/послуг. Однорідність товарів/послуг визначається не тільки із застосуванням критерію буквального значення товарів/послуг, але й виходячи із принципової ймовірності виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу.

Отже, товари та послуги вважатимуться спорідненими, якщо вони введені в господарський обіг в однакових або споріднених галузях промисловості таким чином, що при маркуванні товарів/послуг споживачі можуть бути

введеними в оману щодо виробника цих товарів/послуг. Тобто необхідно визначити принципову імовірність виникнення в споживача враження про належність знаків одній особі, що виготовляє товар чи надає послугу.

Для визначення спорідненості послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та зазначає наступне.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг. Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У пояснювальних примітках до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів або послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари або послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Відповідно до Пояснювальних приміток до 32 класу МКТП належать, головним чином, безалкогольні напої, а також пиво.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП. Рішення про реєстрацію торговельної марки прийнято для наступного переліку товарів 32 класу МКТП: «безалкогольні напої; води (напої); газовані води; зельтерська вода; мінеральні води (напої); столові води».

Торговельна марка за свідоцтвом № 56667 зареєстрована відносно товарів 5, 16, 32, та послуг 35, 43 класів МКТП. У 32 класі МКТП торговельна марка зареєстрована відносно такого переліку товарів: «пиво; газовані води та інші безалкогольні напої, крім мінеральних вод; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; вода (напої); води столові; питна вода».

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що такі товари відносяться до одного виду – «вода».

Проаналізувавши перелік товарів 32 класу МКТП за заявкою № т 2020 12584, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари обох марок охоплюють виробу, які є чітко визначеними у сфері виробництва води та безалкогольних напоїв.

Враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, товари 32 класу МКТП за заявкою № т 2020 12584 є спорідненими з товарами 32 класу МКТП за свідоцтвом № 56667.

Оскільки торговельна марка апелянта та позначення заявника є схожими настільки, що їх можна сплутати та знаходяться в практично однаковому асоціативному полі, яке може призвести до плутанини серед споживачів, ця схожість підкреслює ризик, пов'язаний із реєстрацією та використанням торговельних марок в одному сегменті товарів, зокрема в 32 класі МКТП, де з високою ймовірністю споживачі можуть сплутати ці марки при виборі продуктів.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, заявлені товари є спорідненими з товарами 32 класу МКТП за свідоцтвом № 56667.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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 торговельної марки не виключає небезпеки введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує такі позначення, викликатиме високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок диверсифікації діяльності вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Якщо заявлене позначення містить або відтворює у своїх суттєвих елементах торговельну марку, яка тривалий час і в значних обсягах використовувалась іншою особою в Україні, до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки існує можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари та зв'язок між такими товарами та власником торговельної марки.

Використання торговельної марки іншою особою без належної підстави може завдати шкоди інтересам її власника, якщо таке використання негативно впливатиме на розрізняльні ознаки чи репутацію торговельної марки і/або надаватиме неправомірну вигоду іншій особі.

Для визначення того, чи може заявлене позначення породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником



товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в справі за запереченням, додаткових матеріалах, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

Згідно з інформацією, що міститься на офіційному сайті апелянта <https://kmw.com.ua/companу/>, наведена в запереченні та додаткових матеріалах до заперечення:

Виробництво та реалізація продукції, а саме мінеральної природної столової води «Карпатська джерельна» почалося задовго до створення ТОВ «Карпатські мінеральні води», а саме в 1996 році.

Так, початком виробництва мінеральної води «Карпатська джерельна» є 20.08.1996, з відкриттям першого цеху розливу мінеральної води Струтинським державним спиртзаводом.

Першою продукцією була мінеральна природна столова вода «Карпатська джерельна», яка за оцінкою європейських спеціалістів здобула найвищі бали на конкурсах, опитуваннях та заходах.

17.10.1996 наказом Держстандарту України № 428 було затверджено ДСТУ 878:93 на підставі якого воду мінеральну природну столову гідрокарбонатну кальцієву «Карпатська джерельна» було внесено до позиції «Води мінеральні фасовані. Технічні умови» до групи мінеральних вод «Гідрокарбонатні кальцієві» (пункт 1.2.11 Таблиці 3).

Зважаючи на викладене та з урахуванням набутої відомості та впізнаваності, апелянтом було прийнято стратегічне рішення про залишення назви «Карпатська джерельна» для своєї продукції.

У червні 2002 року цех безалкогольних напоїв Струтинського державного спиртзаводу реорганізовано у завод з виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв «Карпатські мінеральні води», що і можна вважати початком діяльності апелянта під торговельною маркою «Карпатська джерельна».

З 2004 року з метою популяризації торговельної марки «Карпатська джерельна» апелянт активно брав участь в різноманітних конкурсах, змаганнях тощо, на підтвердження чого надав копії дипломів, нагород, подяк, що стосуються його торговельної марки.

Вебсторінку апелянта (<https://kmw.com.ua/companу/>) за період з вересня 2016 по червень 2022 року відвідало та ознайомилося з інформацією щодо торговельної марки «Карпатська джерельна» 575277 користувачів.

Витрати апелянта на маркетинг та рекламу, розвиток торговельної марки «Карпатська джерельна», витрати на дизайн, виробництво рекламних відеороликів та розміщення їх на ТВ, публікації в друкованих виданнях тощо, за період з 2008 по 2022 рр. склали 92121873 гривень.

Договори з продажу мінеральної води «Карпатська джерельна», укладені з багатьма національними торговельними мережами, а саме: ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Альянс Маркет», ТОВ «ЕКО», ТОВ

«Торговельно-будівельний дім «Олді»», ТОВ «Епіцентр» тощо, які за сумарною кількістю торговельних точок нараховують більше ніж 2680 супермаркетів, що забезпечує масову та стрімку впізнаваність торговельної марки апелянта.

Поширенню впізнаваності торговельної марки «Карпатська джерельна» сприяє і реалізація її через мережі дистриб'юторів.


За інформацією Державної служби статистики України, у 2021 році «Карпатська джерельна» займала друге місце у ТОП-3 торговельних марок на ринку води з часткою ринку 5,7 %.

За останні десять років торговельна марка «Карпатська джерельна» зарекомендувала себе на найвищому рівні та займає третє місце в рейтингу Нільсена за обсягами продажів.

У вересні 2022 року компанією 4SERVICE UA OPERATIONS LLC було проведено дослідження та виявлено, що торговельну марку «Карпатська джерельна» знають 95 % аудиторії, водночас переважна більшість респондентів знають її з 2004 року.

Апелянт зазначив, що є власником наступних свідоцтв:



1. № 16035 на торговельну марку , яка охороняється відносно послуг 32 класу МКТП;

2. № 86653 на торговельну марку , яка охороняється відносно товарів 32 та послуг 35 класів МКТП;

3. № 86657 на торговельну марку , яка охороняється відносно товарів 32 та послуг 35 класів МКТП;

4. № 326592 на торговельну марку , яка охороняється відносно товарів 32 класу МКТП.

З наданих апелянтом матеріалів вбачається, що торговельну марку «Карпатська джерельна» за свідоцтвом № 56667 він використовує у складі етикетки що містить зображення засніженої гірської вершини та дерев, водночас розташування графічних та словесних елементів створює загальне враження схожості із заявленим позначенням.

Аналізуючи подані заявником документи, що містилися у відзиві на заперечення та додаткових матеріалах, колегія Апеляційної палати встановила таке.

Як зазначив заявник, прототипом продукції «Карпатська джерельна високогірна» є продукція під торговельними марками «Горянка», «Горянка джерельна високогірна».

При виведенні на ринок продукції «Карпатська джерельна, високогірна зобр.» у продукції «Горянка» було видозмінене слово «Горянка» на «Карпатська» для того, щоб проінформувати споживачів про походження та природні властивості води, що видобувається в Карпатських горах. Зображення гірського масиву та лісу, їх розташування, шрифт написання словесної частини, а також словосполучення «джерельна високогірна» залишилися незмінними.

На підтвердження заявник навів зображення вигляду продукції «Карпатська джерельна високогірна» на етикетці.

Колегією встановлено, що заявник є власником торговельної марки «Горянка» за свідоцтвом України № 342307. Доказів щодо права власності на торговельну марку «Горянка джерельна високогірна», використання ним словосполучення «джерельна високогірна», проведення ребрендингу тощо не надано.

Окрім цього, на вебсайті заявника <https://vodaua.ua/> та в поданих ним на розгляд матеріалах, відсутня інформація про товар під заявленим позначенням або пропозиції щодо пропонування його до продажу.

Колегія констатує, що заявником не надано підтвердження використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності до дати подачі його заявки на реєстрацію.

Підприємства заявника – ТОВ «Вода. ЮА» та ТОВ «Завод мінеральних вод «Фаворит» засновані у 2023 році і на даний момент не мають дозволу на видобуток води «Карпатська джерельна високогірна», отже і виробництво



товарів під заявленим позначенням не розпочато.

Подані апелянтом і заявником докази, якими вони обґрунтовували свої вимоги, колегією Апеляційної палати оцінені за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, зокрема висновки експертів, не мають для колегії наперед установленної сили.

Колегія оцінювала належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (пункт 5, глава 7, розділ I Регламенту).

Аналізуючи подані сторонами документи, колегія прийшла до висновку, що господарська діяльність апелянта та заявника належить до одного виду.

Це підтверджується витягами з ЄДРПОУ, згідно з якими основний вид діяльності заявника та апелянта «11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки».

Колегія взяла до уваги той факт, що до національного стандарту України, апелянтом внесена назва природної столової води «Карпатська джерельна».

Відповідно до змін № 7 ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови» в розділ «Природні столові води» внесено словосполучення «Карпатська джерельна», яке є унормованою назвою природної столової води гідрокарбонатної кальцієвої групи з місцезнаходженням у Львівській області, що розливається в пляшки.

Положення ДСТУ поширюються на питні природні підземні мінеральні води, до складу яких входять різні біологічно активні хімічні компоненти, насичені двоокисом вуглецю, розлиті в пляшки. Питні мінеральні води призначені для використання з лікувальною метою і як столові напої. Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

Розлив мінеральних вод має проводитись відповідно до вимог цього стандарту і технологічної інструкції по обробці і розливу питних мінеральних вод, затвердженої в установленому порядку, з дотриманням санітарних правил для підприємств по обробці і розливу питної мінеральної води, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР від 30.07.1987 № 4416-87 (пункт 1.1 ДСТУ).

Крім того, згідно з підпунктом 1.3.4 пункту 1.3 ДСТУ «Упаковка і маркування» на кожну пляшку з мінеральною водою повинна бути наклеєна барвисто оформлена етикетка типу I за ТУ 10-24-10 із зазначенням:

назви, місцезнаходження, підпорядкованості і товарного знаку підприємства, яке проводить розлив води;

назви води і її групи;

мінералізації в г/дм³;

хімічного складу в мг/дм³ (для лікувально-столових)

призначення води (лікувально-столова, природна столова);

показань по лікувальному застосуванню (для лікувально-столових вод) відповідно до додатку I;

рекомендації по зберіганню;

дата розливу;

номера бригади бракувальників (бракувальника);

позначення цього стандарту;

строк зберігання;

Вимоги ДСТУ є обов'язковими для підприємств, які займаються обробкою і розливом питної мінеральної води, а зазначення виробником на етикетці назви мінеральної води – обов'язковим.

Таблиця 3 пункт 1.2.11 ДСТУ визначає певний хімічний склад гідрокарбонатної кальцієвої води «Карпатська джерельна», мінералізацію, основні іони, значення аніонів та катіонів, які є унікальними саме для цієї назви води.

Водночас заявником до національного стандарту України ДСТУ 878-93, Таблиця 10 мінерально-лікувальні води, було внесено назву гідрокарбонатної натрієвої з підвищеним умістом органічних речовин води «Горянка».

Вода «Карпатська джерельна, високогірна» у ДСТУ 878-93 відсутня.

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги той факт, що відповідно до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185, розміщення товарів у торговельних приміщеннях відбувається за їх видами.

Води столові, води мінеральні, безалкогольні напої тощо, розміщуються в одному залі, ряду, на полицях поруч.

Товари заявника та апелянта належать до товарів повсякденного попиту (щоденного споживання), таких, які споживачі придбавають часто і без довгих роздумів. На прийняття рішення про покупку таких товарів впливають звички споживачів. Споживачі, як правило, придбавають товари однієї і тієї ж марки. Щоб створити таку звичку, виробники широко рекламують ці товари з метою створення образу, що легко упізнається.

Оскільки словесні елементи завжди домінують і найкраще запам'ятовуються, можна стверджувати, що заявлене позначення «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» та «Карпатська джерельна» сприймуться споживачем як торговельні марки, що належать апелянту.

Водночас саме торговельна марка апелянта набула розрізняльної здатності в результаті тривалого використання і саме так сприймає назву цього продукту споживач, який обирає продукт за назвою і етикеткою.

Тому, враховуючи схожість торговельної марки апелянта та позначення заявника, існує небезпека сплутування таких товарів, оскільки вони є спорідненими.

Доводи заявника щодо описовості та оманливості торговельної марки апелянта, колегія Апеляційної палати не приймає до уваги, оскільки вони не є предметом розгляду даного заперечення.

Враховуючи характер діяльності заявника та апелянта, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при використанні заявленого позначення «Карпатська джерельна високогірна, зобр.», як торговельної марки для маркування товарів 32 класу МКТП, існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів, а саме компанії апелянта. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю компанії ТОВ «Карпатські мінеральні води», що насправді не відповідає дійсності.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення ТОВ «Карпатські мінеральні води» та скасування рішення НОІВ від 19.07.2022 за заявкою № т 2020 12584.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ТОВ «Карпатські мінеральні води» задовольнити.
2. Рішення НОІВ від 19.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» відносно товарів 32 класу МКТП за заявкою № т 2020 12584 скасувати.
3. Відмовити Матюсі Андрію Валерійовичу в реєстрації торговельної марки «Карпатська джерельна високогірна, зобр.» за заявкою № т 2020 12584 відносно всіх заявлених товарів 32 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» і може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю.А. Горбик
В. Л. Грищенко
В. Д. Єсєв



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/24-25 від 15.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 15.04.2025 14:34
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/24-25 від 15.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 15.04.2025 14:29
58D71208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/24-25 від 15.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Єсєв В. Д. 15.04.2025 13:51
3FAA9288358EC0030400
0000BFB13A00E41DDE00