

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
14.04.2025 № 80/2025



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

13 березня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 27.11.2024 № Р-АП/103-24, у складі головуючого Гостєвої А. І. та членів колегії Ваганової В. С., Добриніної Г. П., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення Каланчі Надії Сергіївни проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 20.03.2023 про реєстрацію торговельної марки «SF SOVOLINIFURS, зобр.» за заявкою № т 2022 00333, заявник – Загоруйко Наталя Олегівна.

Представники апелянта – Драгобецька Г. І., Кавуненко Т.М., апелянт – Каланча Н. С.

Представник заявника – Хелемський Є. Я., заявник – Загоруйко Н. О.

Представник УКРНОІВІ – Гончарова Н. В.

Заперечення апелянта – Каланчі Н. С., 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 четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням про реєстрацію торговельної марки «SF SOBOLINFURS, зобр.» за заявкою № m 2022 00333 і вважає, що заявлене позначення щодо зазначених у заявці послуг 40 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 1 статті 5, абзацом шостим пункту 2 та абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону: є таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі; може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо споріднених послуг.

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

У 2016 році апелянт розпочав діяльність у сфері реалізації одягу, переважно з хутра, а також надання індивідуальних послуг із пошиття ексклюзивного верхнього одягу. Для здійснення своєї діяльності апелянт розробив логотип зі словесним позначенням «SOBOLINI» та створив два вебсайти на платформі prom.ua: «sobolini.com» (zareєстровано 17.03.2016), «elitfurs.com.ua» (zareєстровано у 2015 році). Крім того, 16.05.2017 була створена електронна пошта sobolinifurs@gmail.com на сервісі «Gmail».

У 2017 році апелянт подав заявку на реєстрацію торговельної марки «SOBOLINI, зобр.» для послуг 35 і 40 класів МКТП та отримав свідоцтво України № 256295 від 25.09.2019 (заявка № m 2017 14929 від 07.07.2017).

Апелянт повідомляє про просування бренду «SOBOLINI» на особистому сайті <https://sobolini.com>, у соціальних мережах «Pinterest», «YouTube», «TikTok», «Instagram», «Facebook», «Telegram», під час демонстрації моделей на виставках, ярмарках, у друкованих рекламних матеріалах (каталоги, проспекти, календарі), у назвах шоурумів та супровідній документації.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка набула високої репутації та стала відомою в Україні і, у разі використання схожого позначення за заявкою № m 2022 00333 щодо заявлених однорідних послуг, існує висока ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка надає такі послуги.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та торговельної марки за свідоцтвом України № 216285 і дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками. За фонетичною та графічною ознаками, оскільки мають у своєму складі однаковий домінуючий словесний елемент «SOBOLINI», виконаний заголовними літерами латинської абетки. Семантично порівнювані позначення схожі, оскільки словесний елемент «SOBOLINI» є сильним елементом досліджуваних позначень і слугує для їх розрізняльної здатності. Апелянт зазначає, що додаткові словесні елементи заявленого позначення не надають йому додаткової розрізняльної здатності. Словесний елемент «furs» є описовим щодо заявлених послуг, а аббревіатура «SF» не несе смислового навантаження і є

елементом із слабкою розрізняльною здатністю, який не набув її в результаті використання.

Апелянт також стверджує, що Загоруйко Н. О. діяла недобросовісно, подаючи на реєстрацію позначення «SF SOBOLINIFURS, зобр.» за заявкою № м 2022 00333, з огляду на наступне.

З моменту заснування компанії апелянта Загоруйко Н. О. працювала в ній менеджером з продажу та адміністрування сторінок у соціальних мережах «Instagram» та «Facebook». У 2018 році вона була прийнята на роботу як найманий працівник. З 2020 року продовжила працювати в компанії як фізична особа – підприємець.

Апелянт зазначає, що реєстрацію сторінок у «Instagram» та «Facebook» було здійснено Загоруйко Н. О. на її особистий телефон та на електронну адресу sobolinifurs@gmail.com за його дорученням. На цих сторінках рекламувалися вироби під брендом «SOBOLINI», у публікаціях містилися посилання на сайт апелянта та шоурум у Харкові.

Проте, у кінці 2021 року Загоруйко Н. О. на платформі prom.ua реєструє вебсайт <https://sobolinifurs.com/ua/>. У 2022 році вона самостійно змінює профіль акаунтів в «Instagram» та «Facebook», вносить свої дані та вилучає дані про компанію апелянта і подає заявку на реєстрацію позначення «SF SOBOLINIFURS, зобр.».

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи (у копіях):

– скріншот електронного листа про створення поштової скриньки sobolinifurs@gmail.com з датою реєстрації 16.05.2017;

– свідоцтво № 113273 від 14.06.2022 про реєстрацію авторського права на твір «Зображення «Логотип SOBOLINI»;

– документи про прийняття Загоруйко Н. О. на роботу до фізичної особи-підприємця Каланчі Н.С. (витяг з трудового договору і повідомлення в податкову інспекцію про прийняття на роботу найманих працівників);

– скріншоти листів електронного листування апелянта з компанією «SF ALYANS» за 2017 рік;

– вибірка позначень, які містять у своєму складі словесний елемент «furs» зі статті про грецьких виробників хутряних виробів за посиланням: <https://elpiadis.com/grechkskie-shuby.html>;

– виявлені торговельні марки за запитом «SF» у пошуковій базі <https://iprop-ua.com>;

– документи, які підтверджують відкриття шоуруму у Харкові (повідомлення «ПриватБанку» від 14.05.2019 про необхідність внесення платежу на погашення кредиту; договір оренди приміщення та квитанції про оплату за охоронні послуги);

– скріншоти сторінок вебсайту <https://sobolini.com> за 2016, 2018 та 2022 роки, на яких в контактних даних зазначений мобільний телефон апелянта та його електронна пошта;

- скріншоти сторінок апелянта в «Instagram» і «Facebook» під акаунтом «sobolinifurs» з публікаціями за 2017, 2018, 2019 роки, на яких пропонуються до продажу різні хутрові вироби з посиланням на сайт апелянта sobolini.com та шоурум у Харкові;
- скріншот сторінки «Instagram» з публікацією від 11.12.2021 з посиланням на торговельну марку «SOBOLINI» та шоурум у Харкові;
- скріншот сторінки «Facebook» з відео та публікацією від 12.12.2021, в якій Загоруйко Н. О. повідомляє про ребрединг компанії «SOBOLINI» на «SOBOLINIFURS»;
- скріншоти сторінок акаунта «sobolinifurs» в «Instagram» і «Facebook» з інформацією щодо дати їх створення – 16.09.2016 та 11.03.2018, відповідно;
- інформація про добровільну сертифікацію в Україні виробів із натурального хутра;
- приклади листування споживачів в «Telegram»;
- скріншоти сторінок апелянта під акаунтом «sobolini_brand» та сторінок заявника під акаунтом «sobolinifurs» в соціальній мережі «Instagram» з публікаціями фотосесій за 2023 рік та їх порівняння;
- скріншоти офіційної сторінки Загоруйко Н. О. в соціальній мережі «Facebook» від 18.06.2022 з її фотосесією та скріншот офіційної сторінки журналу «TOUCH Magazine» (випуск DECEMBER/JENUARY 2023) в «Instagram» від 13.01.2023 в публікації якого зазначено, що Ірина Долгішева є експертом у сфері піару та власниця бренду одягу «Sobolini»;
- лист-претензія адресований Загоруйко Н. О. щодо порушення прав на торговельну марку, що належить апелянту;
- скріншот електронного листа надісланого Загоруйко Н. О. на електронну пошту sobolinilux@gmail.com про припинення використання позначення схожого з торговельною маркою апелянта;
- відповідь Загоруйко Н. О. на лист-претензію від Каланчі Н. С. щодо поданого на реєстрацію позначення за заявкою № т 2022 00333;
- скріншоти електронного листування Загоруйко Н. О. з довіреною особою апелянта;
- документи фінансової звітності ФОП Каланчі Н. С.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 20.03.2023 про реєстрацію торговельної марки «SF SOBOLINIFURS, зобр.» за заявкою № т 2022 00333 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню щодо зазначених у заявці послуг 40 класу МКТП.

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 2022 00333 було подано мотивоване заперечення Каланчі Н. С. від 25.05.2022 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

19.09.2022 заявник надіслав до УКРНОІВІ обґрунтовану відповідь на заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Представник УКРНОІВІ також зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2022 00333 заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення УКРНОІВІ від 08.02.2023 (Вих. № 17779/ЗМ/23) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку послуг на тій підставі, що заявлене позначення для всіх послуг 40 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «SOBOLINI, зобр.», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Каланчі Н. С. (свідоцтво № 256295 від 25.09.2019, заявка № т 2017 14929 від 07.07.2017), щодо споріднених послуг (підстави: абзац другий пункту 3 статті 6 Закону; мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 25.05.2022).

01.03.2023 УКРНОІВІ одержано відповідь заявника на повідомлення про можливу відмову, у якій заявник навів аргументи на користь надання правової охорони заявленому позначенню щодо зазначених у заявці послуг 40 класу МКТП, які визнані експертом обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Загоруйко Н. О., не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає наступне.

Заявник провів порівняльний аналіз заявленого позначення «SOBOLONIFURS, зобр.» і протиставленої торговельної марки апелянта «SOBOLINI, зобр.» за свідоцтвом № 256295 та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

За звуковою (фонетичною) ознакою порівнювані позначення відрізняються кількістю складів і літер, звучанням додаткових словесних елементів «SF» та «furs».

За графічною (візуальною) ознакою порівнювані позначення відрізняються наявністю додаткових словесних елементів у заявленому позначенні та додаткових графічних елементів у протиставленій торговельній марці. Також заявник підкреслює, що аббревіатура «SF» у заявленому позначенні є домінуючим елементом, привертаючим основну увагу споживача.

За семантичною ознакою порівнювані позначення відрізняються, оскільки «SOBOLONIFURS, зобр.» асоціюється з послугами 40 класу МКТП

(пов'язаними з виготовленням хутряних виробів) завдяки слову «FURS», яке прямо вказує на хутра, тоді як протиставлена торговельна марка не викликає таких асоціацій, оскільки є фантазійною.

Заявник просить врахувати положення підпункту (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності і зокрема тривалість використання знака.

Заявник вказує, що з вересня 2016 року мав партнерські відносини з апелянтом на підставі усної домовленості. Спільна діяльність була орієнтована на ринок пошиття одягу, зокрема виробів із хутра та шкіри, і тривала до грудня 2021 року, коли сторони вирішили припинити спільний бізнес.

З метою захисту своєї власної діяльності заявником була подана заявка № m 2022 00333 на позначення «SOBOLONIFURS, зобр.» відносно послуг 40 класу МКТП.

У 2022 році заявником у місті Івано-Франківськ було організовано виробництво хутряного одягу та відкрито шоурум, який функціонував з серпня 2022 до квітня 2023 року. З квітня 2023 року діяльність була продовжена у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, де був відкритий новий шоурум, який працює і до сьогодні.

Продукція заявника представлена на офіційному вебсайті sobolinifurs.com і активно просувається через акаунти в «Instagram» та «Facebook». Доменне ім'я sobolinifurs.com зареєстроване 20.12.2021, що передує даті подання заявки на торговельну марку (№ m 2022 00333 від 11.01.2022).

Заявник зазначає про високу якість своєї продукції, що була відзначена на національному рівні. У 2023 році компанія посіла 5-те місце в номінації «Український виробник хутряних виробів року» та 2-ге місце за асортимент продукції. У 2024 році компанія отримала міжнародне визнання, ставши лауреатом премії «ТОП 100» у категорії «TOP 100 BLOGGERS OF UKRAINE IN 2024», завдяки високоякісному контенту в соцмережах та відповідності вимогам конкурсу.

На підтвердження своїх доводів заявник надав такі документи:

– скріншоти з інформацією про акаунти «sobolinifurs» та «sobolini_brand» у соціальній мережі «Instagram»;

– скріншоти сторінок сайту aword.com.ua з інформацією про рейтинг виробників хутряного одягу у номінації «Український виробник хутряних виробів року» за 2023 рік;

– копія сертифікату відповідно до якого акаунт [@sobolinifurs](https://www.instagram.com/sobolinifurs) став лауреатом міжнародної премії «ТОП 100» у номінації «TOP 100 BLOGGERS OF UKRAINE IN 2024».

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення та залишити чинним рішення НОІВ від 20.03.2023 про реєстрацію торговельної марки «SF SOBOLINIFURS, зобр.» за заявкою № m 2022 00333.

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-22703-Е/2023, Вх-22708-Е/2023 від 27.10.2023), додаткових матеріалах до заперечення (№№ 318-09/2025 від 20.01.2025, 1204-09/2025 від 21.02.2025, 1587-/2025 від 06.03.2025), матеріалах заявки № т 2022 00333, письмових поясненнях представника заявника (№ 318-09/2025 від 20.01.2025) та встановила наступне.

Заявлене комбіноване позначення за заявкою № т 2022 00333 являє собою прямокутник чорного кольору, на тлі якого розміщені один під одним словесні елементи «SF» та «SOBOLINIFURS». Словесний елемент «SF» являє собою дві заголовні літери латинського алфавіту «S» та «F», що знаходяться одна на одну та виконані потовщеним оригінальним шрифтом білого кольору. Словесний елемент «SOBOLINIFURS» виконаний звичайним шрифтом заголовними білими літерами латинського алфавіту меншого розміру. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 40 класу МКТП.



Зображення позначення за заявкою № т 2022 00333.

Протиставлена апелянтом торговельна марка «SOBOLINI, зобр.» за свідоцтвом України № 256295 представлена квадратом чорного кольору, на тлі якого розміщений словесний елемент «SOBOLINI» виконаний звичайним шрифтом заголовними білими літерами латиниці. Зверху і знизу словесний елемент обрамлений елементами рослинного орнаменту білого кольору,

розміщеними дзеркально. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 40 класів МКТП.



Зображення торговельної марки за свідоцтвом України № 256295.

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 1 статті 5 та пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹.

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 Правил 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.

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 з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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 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.

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.

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

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

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

У ході аналізу досліджуваних позначень за фонетичною схожістю колегія Апеляційної палати порівняла за звучанням словесний елемент протиставленої торговельної марки «SOBOLINI, зобр.» і словесні елементи поданого на реєстрацію позначення «SF SOBOLINIFURS, зобр.» та встановила тотожність звучання спільного словесного елемента «SOBOLINI».

З урахуванням входження одного позначення в інше, тотожності звучання початкової частини словесного елемента заявленого позначення та словесного елемента протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати вважає порівнювані позначення схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням.

Аналіз графічної схожості показав, що порівнювані позначення схожі за алфавітом (латиниця) та графічним виконанням літер (заголовні). Водночас вони відрізняються наявністю додаткових словесних елементів у заявленому позначенні та графічних елементів у протиставленій торговельній марці.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для встановлення перекладу та тлумачення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила наступне.

У словниках відсутнє визначення та переклад слова «sobolini». Англійське слово «furs» є формою множини від «fur» і перекладається українською мовою як «хутра»².

² https://vocabulary.com.ua/vocabulary/furs#google_vignette

Колегія Апеляційної палати не виключає, що спільний словесний елемент «sobolini» може у споживача асоціюватися з хутром соболя, оскільки позначення заявляється для послуг 40 класу МКТП, серед яких: «виготовлення хутряних виробів». Додатковий словесний елемент «furs» лише посилює таку асоціацію.

Також колегія Апеляційної палати зауважує, що під час встановлення схожості позначень слабкі елементи зазвичай не беруться до уваги або відіграють другорядну роль.

Натомість до сильних елементів належать оригінальні, фантазійні позначення, яким притаманний високий ступінь розрізняльної здатності. У зв'язку з цим, під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів.

З огляду на те, що порівнювані позначення мають однаковий спільний словесний елемент «sobolini», який є фантазійним, вони мають схоже смислове навантаження.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому, не зважаючи на різницю у графічному виконанні.

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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки послуг 40 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є такими самими або спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг 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 2022 00333 та торговельна марка за свідоцтвом України № 256295 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Стосовно доводів апелянта про те, що заявлене позначення за заявкою № т 2022 00333 не може одержати правову охорону в Україні, оскільки є таким, що суперечить публічному порядку, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до частини 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлена торговельна марка до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

Проте, норма вказаного пункту Правил свідчить, що перелік позначень, які суперечать публічному порядку не є вичерпним і носить узагальнений характер. Так, зокрема, можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання заявки з недобросовісними намірами, тобто, якщо заявлене позначення є торговельною маркою, яка набула певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. У даному випадку під певною репутацією розуміється загальна думка, що створилась навколо торговельної марки, зокрема її впізнаваність, коли торговельна марка однозначно асоціюється у свідомості споживачів з товаром і/або послугою та особою, яка виробляє товар чи надає послугу.

У запереченні та під час засідання апелянт стверджував, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка набула певної репутації та стала відомою в Україні відносно особи апелянта і в разі використання схожого позначення за заявкою № m 2022 00333 щодо заявлених однорідних послуг існує висока ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка надає такі послуги.

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 може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Зокрема, небезпека введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати, якщо позначення містить або повністю складається з елементів, які вказують на певну особу, що може викликати в споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може також 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, викликати високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «SF SOBOLINIFURS, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться у справі за запереченням, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

Аналіз представлених апелянтом документів підтверджує використання ним торговельної марки «SOBOLINI, зобр.» за свідоцтвом № 256295 у комерційній діяльності, зокрема через офіційний сайт, соціальні мережі та шоурум у Києві. Водночас заявник використовує заявлене позначення «SF SOBOLINIFURS, зобр.» для надання ідентичних послуг через аналогічні канали реалізації.

З огляду на встановлену схожість між позначеннями, а також однаковий напрям діяльності та методи просування послуг, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявником позначення за заявкою № m 2022 00333 для послуг 40 класу МКТП може призвести до його сплутування з торговельною маркою апелянта. За таких обставин існує ризик, що споживачі можуть асоціювати заявлене позначення з торговельною маркою апелянта та припускати, що послуги надаються однією особою, що, в свою чергу, може ввести їх в оману щодо справжнього надавача послуг.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «SF SOBOLINIFURS, зобр.» за заявкою № m 2022 00333 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно послуг 40 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

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

заперечення Каланчі Н. С. та скасування рішення НОІВ за заявкою № м 2022 00333.

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 Каланчі Надії Сергіївни задовольнити.
2. Рішення НОІВ від 20.03.2023 про реєстрацію торговельної марки «SF SOBOLINIFURS, зобр.» за заявкою № м 2022 00333 скасувати.
3. Відмовити Загоруйко Наталі Олегівні у реєстрації торговельної марки «SF SOBOLINIFURS, зобр.» за заявкою № м 2022 00333.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затвержене рішення може бути оскаржено у 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

А. І. Гостєва
В. С. Ваганова
Г. П. Добриніна

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/23-25 від 11.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Гостєва А. І. 11.04.2025 14:33
12941708000000000000
00000000000000000001

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/23-25 від 11.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Добриніна Г. П. 11.04.2025 14:32
3FAA9288358EC0030400
0000A0BF3900B7BED700

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/23-25 від 11.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Ваганова В. С. 11.04.2025 14:02
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00