

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

18.04.2025 № 83/2025



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

27 березня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 30.12.2024 № Р-АП/109-24, у складі головуючого Добриніної Г. П. та членів колегії Бурмістрової Н. Г., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «М'ЯСО-ІФ» проти рішення УКРНОІВІ від 07.08.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» за заявкою № m 2021 22424.

Представник апелянта – Бондаренко А. Д.

Представник УКРНОІВІ – Пугачова І. П.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «М'ЯСО-ІФ» (далі – ТОВ «М'ЯСО-ІФ»), подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 07.08.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» відносно товарів 29 та 30

класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № m 2021 22424, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону), а саме: заявлене словесне позначення для всіх товарів 29 та 30 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «М'ясна історія, зобр.», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М'ЯСНА ІСТОРІЯ-1952» (свідоцтво України № 324656) щодо таких самих та споріднених товарів 29 класу МКТП.

Апелянт – ТОВ «М'ЯСО-ІФ», не погоджуючись з вказаним рішенням, наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення за заявкою № m 2021 22424 відтворює назву бренду певної категорії товарів – харчових продуктів, які виготовляються підприємством заявника та розповсюджуються в мережі власних магазинів. Підприємство апелянта було засновано в 1999 році, є сімейним бізнесом, який належить родині Рибак.

Заявлене позначення використовується апелянтом з 2020 року, коли було проведено ребрендинг, створено новий фірмовий стиль та бренд напівфабрикатів. Напис «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» відображає певну маркетингову ідею та містить вказівку на належність окремому виробнику певної групи товарів – напівфабрикатів, хлібобулочних виробів, присмаків, соусів, маринадів тощо.

Водночас заявлене позначення доволі часто використовується у вигляді словосполучення «М'ЯСНА ІСТОРІЯ РИБАК», оскільки завдяки такому використанню одночасно відтворюється декілька змістів, зокрема, належність бренду до бізнесу певної родини, а саме родини Рибаків, виробника товарів – ТОВ «М'ЯСО-ІФ».

Протиставлена торговельна марка, що зареєстрована за заявкою № m 2021 00119 від 05.01.2021 (свідоцтво №324656), має певний обсяг правової охорони, який обмежується переліком окремої групи товарів 29 класу МКТП. Тобто, протиставлена торговельна марка зареєстрована для обмеженого переліку товарів 29 класу МКТП, але фактично використовується для ковбасних виробів. Зазначена продукція розповсюджується за допомогою онлайн-платформ, зокрема, Prom.ua та Rozetka.

Крім того, продукція власника торговельної марки має певну обгортку та окреме позиціонування на ринку харчових продуктів – в окремій категорії товарів.

Водночас продукти, що марковані позначенням апелянта «М'ЯСНА ІСТОРІЯ», не зважаючи на заявлений перелік товарів 29, 30 класів МКТП, належать до іншої категорії товарів, ніж товари власника протиставленої торговельної марки. Продукція ТОВ «М'ЯСО-ІФ», що маркована позначенням «М'ЯСНА ІСТОРІЯ», відрізняється по суті, а також обгорткою, продається лише через власну мережу магазинів на певній території (Захід України), а також позиціонуються як крафтові товари родинного виробництва.

Товари ТОВ «М'ЯСО-ІФ» мають власну цільову аудиторію та розраховані на споживача, який з-поміж інших виробників чи магазинів обирає саме мережу фірмових магазинів, які належать родині Рибаків, та продукцію, яка виготовляється товариством.

Враховуючи прагнення апелянта обмежитись лише тією категорією товарів, що фактично ним виробляються та розповсюджуються в мережі магазинів ТОВ «М'ЯСО-ІФ», але водночас не є спорідненими з товарами 29 класу МКТП протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 324656, апелянт у запереченні відмовився від товарів 29 класу МКТП та скоротив перелік товарів 30 класу МКТП, зазначених у заявці № m 2021 22424.

У зв'язку із зазначеним апелянт робить висновок, що завдяки існуванню певних відмінностей між товарами, які виробляють власники порівнювальних позначень, різними умовами та каналами збуту товарів, окремим колом споживачів, заявлене позначення та протиставлена торговельна марка не можуть надалі вважатися схожими настільки, що їх можна сплутати.

27.02.2025 (Вх. від 27.02.2025 №1369-09/2025) апелянтом подано клопотання про залучення додаткових матеріалів, що мають значення для розгляду заперечення та скорочено перелік товарів 30 класу МКТП, для яких він просить зареєструвати заявлене позначення «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» за заявкою № m 2021 22424.

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано докази використання заявленого позначення, а саме роздруківки з фото товарів апелянта, маркованих позначенням «М'ЯСНА ІСТОРІЯ».

З огляду на наведене, апелянт просить скасувати рішення УкрНОІВІ від 07.08.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» за заявкою № m 2021 22424, і зареєструвати заявлене позначення для скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УкрНОІВІ зазначив, що 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)¹.

Під час проведення експертизи 14.08.2023 за вих. № 155752/ЗМ/23 експертом було направлено повідомлення про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення.

¹ 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.

20.06.2024 від заявника надійшла мотивована відповідь з доводами на користь реєстрації позначення, а також скорочений перелік товарів 29 та 30 класів МКТП, для яких він просив здійснити реєстрацію.

Наведені у мотивованій відповіді доводи, не були визнані обґрунтованими, тому 26.07.2024 експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 29 та 30 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «М'ясна історія», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М'ЯСНА ІСТОРІЯ-1952» (UA) (свідоцтво № 324656 від 31.08.2022 заявка № m202100119 від 05.01.2021) щодо таких самих та споріднених товарів 29 класу МКТП.

На підставі висновку експертизи 07.08.2024 УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» за заявкою № m 2021 22424.

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 пояснення представника апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (Вх. від 25.12.2024 № 09-9092/24), клопотанні про долучення доказів (Вх. від 27.02.2025 №1369-09/2025), копіях матеріалів заявки № m 2021 22424 та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» складається з двох словесних елементів «м'ясна» та «історія», виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, усі літери заголовні. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29 та 30 класів МКТП.

У клопотанні (Вх. від 27.02.2025 № 1369-09/2025) апелянтом скорочено перелік заявлених на реєстрацію товарів 30 класу МКТП до наступних: «кетчуп (соус); маринади; напої на основі кави; напої на основі какао; напої на основі чаю; напої на основі шоколаду; піци; присмаки; прянощі; равіолі; сандвічі; соуси (приправи); хліб; хлібобулочні вироби».

З урахуванням викладеного, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 324656 є комбінованою, яка містить два словесні елементи «м'ясна» та «історія», розташованих у два рядки, виконаних стандартним шрифтом білого кольору літерами кирилиці, усі літери заголовні. Словесні елементи розташовані на тлі зображувального елемента – прямокутника чорного кольору, який містить всередині стилізоване зображення корови, обведеної білим контуром. Торговельна марка зареєстрована для товарів 29 класу МКТП, а саме: «м'ясо, риба, птиця та дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та приготовані фрукти, овочі та плоди; желе, джеми, варення; яйця; молоко, сир, масло, йогурт та інші молочні продукти; харчові олії та жири; альгінати на кулінарні потреби; андуєт; балик; баранина; бастурма; бекон; буженина; бульбогі; бульйони; бульйонні концентрати; вироби з рубленого м'яса; голубці; готова м'ясна продукція; грудинка; гусятина; гусяча печінка; желе м'ясні; жир кістковий харчовий; жир свинячий; жири тваринні харчові; жирові речовини для виготовлення харчових жирів; жирові суміші для бутербродів; заздалегідь скуховарені і запаковані перші та другі м'ясні страви, закуски, снеки; заморожені та охолоджені м'ясні напівфабрикати, в тому числі: ковбаски, котлети, ковбасний і м'ясний фарш, тюфтельки, фрикадельки, відбивні, стейки, битки, гуляш, бефстроганов; зельц; індичатина; кальбі (м'ясна страва на грилі); касуле; ковбаса домашня; ковбаса кров'яна; ковбаси варені; ковбаси варено-копчені; ковбаси з вівсяним борошном; ковбаси копчені; ковбаси копчено-запечені; ковбаси напівкопчені; ковбаси печінкові; ковбаси паштетні; ковбаси сирокоччені; ковбаси сиров'ялені; ковбаски-гриль; ковбасні вироби; конфі з качки; копченості м'ясні; корейка; корн-доги; котлети в тісті; котлеті м'ясні; крокети; курятина; курятина-гриль; ліверні ковбасні вироби; муси і теріни з печінки та м'яса; м'ясні вироби; м'ясні делікатеси; м'ясні консерви; м'ясні паштети; м'ясні продукти варені; м'ясні продукти запечені; м'ясні рулети; м'ясні страви; м'ясні снеки; м'ясні суміші на бутерброди; м'ясо-гриль; м'ясо для шаурми та донерів; м'ясо законсервоване; м'ясо та м'ясопродукти фасовані; м'ясо замариноване; м'ясо сире порізане; м'ясо в'ялене; м'ясо птиці, в тому числі продукти його переробки; м'ясо птиці законсервоване; нагетси; оболонки для ковбасних виробів натуральні або штучні; овочево-м'ясні і фруктово-м'ясні страви та снеки; окіст; охолоджені, заморожені та сухі м'ясні напівфабрикати фасовані; паштети в оболонці; паштети з м'яса птиці; паштети печінкові; печінка; птиця свійська нежива; сало свиняче; сальтисон; сардельки; сардельки-гриль; сатай; свинина; свинина пікантна; сирокоччені м'ясні вироби; сичуг; складники для готування бульйонів; солоне м'ясо; сосиски; сосиски для хот-догів; сосиски у тісті; сосиски-гриль; м'ясо сублімоване; суміші для готування супів; супи; таджин (готова страва з м'яса, риби або овочів); тваринний кістковий

мозок харчовий; тельбухи; телятина; темпе; хліб м'ясний; холодці; шашлики; шинка; шніцель; шпик; шукрут; язик пікантний; якіторі; яловичина».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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

Стосовно з'ясування того, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою «М'ясна історія, зобр.», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «М'ЯСНА ІСТОРІЯ-1952» (свідоцтво № 324656), щодо таких самих та споріднених товарів 29 та 30 класів МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або 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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що 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. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначень, 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 таке.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів «м'ясна» та «історія», що забезпечує їх ідентичність у фонетичному сприйнятті.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення і протиставлена торговельна марка схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), а відрізняються розташуванням словесних елементів та наявністю зображувального елементу у протиставленій торговельній марці. Водночас зображувальний елемент виступає додатковою відмінною ознакою протиставленої торговельної марки.

У цілому, порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження візуальної схожості.

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

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

З метою визначення семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел та встановила наступне.

Семантична схожість між заявленим позначенням та протиставленою торговельною маркою є високою, оскільки обидві торговельні марки передають однакову ідентичність та асоціації, що пов'язані з м'ясною продукцією.

Слово «м'ясна» є прикметником від слова «м'ясо»², утвореним шляхом додавання суфікса «н» до кореня слова «м'яс».

Слово «м'ясна» вказує на тип продукції – м'ясо або продукти, пов'язані з його обробкою.

Згідно тлумачення із «Словника Української мови»³ «історія» – закономірний, послідовний розвиток дійсності; зміни в дійсності, у процесі життя.

Поєднання двох словесних елементів «м'ясна» та «історія» може бути сприйняте як посилення на традиції, походження або процес виготовлення продукту, створюючи таким чином позитивні асоціації з натуральністю, якістю і спадщиною. Дане семантичне навантаження присутнє як в заявленому позначенні, так і в протиставленій торговельній марці. Графічний елемент у протиставленій торговельній марці лише підкреслює ідентичність бренду, сприяючи асоціаціям із сільським господарством, тваринництвом і виробництвом м'ясних продуктів.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення в цілому асоціюється з

² <https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%27%D1%8F%D1%81%D0%BE>

³ <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F>

протиставленою торговельною маркою, незважаючи на окрему різницю елементів.

Колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення в цілому схоже з протиставленою торговельною маркою, з огляду на наведені фонетику, тлумачення словесних елементів, подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей.

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 товарів заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати звертає увагу на 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.

Згідно з пояснювальними примітками до 29 класу МКТП належать, головним чином харчові продукти тваринного походження, а також фрукти, овочі та плоди, підготовлені або законсервовані для споживання.

Згідно з пояснювальними примітками до 30 класу МКТП належать, головним чином, харчові продукти рослинного походження, крім фруктів, овочів та плодів, підготовлених або законсервованих для споживання, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та перелік товарів 29 класу МКТП протиставленої торговельної марки і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), такі товари як: «піци; равіолі; сандвічі» є однорідними (спорідненими) з товарами протиставленої торговельної марки.

Товари 30 класу МКТП заявленого позначення, такі як «кетчуп (соус); маринади; присмаки; прянощі; соуси (приправи); хліб; хлібобулочні вироби», є продуктами, що здебільшого виконують роль добавок, приправ або готових

виробів, у складі яких часто зустрічаються різні інгредієнти (як тваринного, так і рослинного походження).

З урахуванням викладеного, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари заявленого на реєстрацію позначення 30 класу МКТП «кетчуп (соус); маринади; присмаки; прянощі; соуси (приправи); хліб; хлібобулочні вироби» не є однорідними (спорідненими) з товарами 29 класу МКТП протиставленої торговельної марки, оскільки не містять значних кількостей тваринних інгредієнтів та мають різну сутність та споживчі властивості, що дозволяє їх класифікувати окремо.

Щодо товарів 30 класу МКТП заявленого на реєстрацію позначення таких як: «напої на основі кави; напої на основі какао; напої на основі чаю; напої на основі шоколаду» колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

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

Європейська практика реєстрації торговельних марок підтверджує важливість запобігання ситуаціям, де використання торговельної марки може ввести споживачів в оману щодо характеристик товару. Європейський Союз у своїй правозастосовчій практиці керується принципами, викладеними у Регламенті Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 207/2009 щодо реєстрації торговельних марок у Європейському Союзі, який передбачає наступне.

Стаття 7(1)(g) забороняє реєстрацію знаків, які можуть ввести в оману споживачів щодо характеристики товару або послуги. Це включає товарний склад, характер товару, або навіть асоціації, які можуть викликати у споживачів хибні уявлення.

Отже, важливою є оцінка не лише схожості торговельних марок, але й можливості введення в оману щодо товарів, для яких ці торговельні марки реєструються.

У даному випадку, наявність елементів, які можуть асоціюватися з м'ясною продукцією (такими, як «М'ясна історія»), у поєднанні з напоями, що не містять м'яса, може порушити ці принципи, викликаючи в споживачів хибні асоціації та непорозуміння щодо складу товару.

Оскільки заявлене позначення має однозначне семантичне значення для споживачів і безпосередньо вказує на товари, які пов'язані з м'ясом, то в процесі

його використання для іншої частини товарів 30 класу МКТП, таких як «напої на основі кави; напої на основі какао; напої на основі чаю; напої на основі шоколаду», таке позначення може ввести в оману щодо складу товарів.

Отже, до заявленого позначення відносно частини скороченого переліку товарів 30 класу МКТП має бути застосована підстава для відмови в наданні правової охорони, зазначена в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість часткового задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: «кетчуп (соус); маринади; присмаки; прянощі; соуси (приправи); хліб; хлібобулочні вироби».

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 32.11.2023 № 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «М'ЯСО-ІФ» задовольнити частково.
2. Рішення УКРНОІВІ від 07.08.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» за заявкою № m 2021 22424 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «М'ЯСНА ІСТОРІЯ» за заявкою № m 2021 22424 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: «кетчуп (соус); маринади; присмаки; прянощі; соуси (приправи); хліб; хлібобулочні вироби».

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Г. П. Добриніна
Н. Г. Бурмістрова
В. О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/25-25 від 17.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Добриніна Г. П. 17.04.2025 13:04
3FAA9288358EC0030400
0000A0BF3900B7BED700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/25-25 від 17.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бурмістрова Н. Г. 17.04.2025
11:19
2E5D1708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/25-25 від 17.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Макаринська В. О. 17.04.2025
10:54
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900