

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
03.06.2025 № 129/2025



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

23 квітня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 21.08.2024 № Р-АП/64-24, у складі головуєчого Добриніної Г. П. та членів колегії Осмоловської О. С., Ткачук Т. В., за участю секретаря апеляційного засідання Рябоконя В. А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Дизайн студія «Черчилль» проти рішення НОІВ від 03.12.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «center-avto» за заявкою № m 2019 10287.

Представник апелянта – Старицька Ю. Ю.

Представник УКРНОІВІ – Свиридчук О. В.

Заперечення ТОВ «Дизайн студія «Черчилль» (далі – апелянт) подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон¹), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 03.12.2021 про відмову у реєстрації торговельної марки «center-avto» за заявкою № m 2019 10287,

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 37, 38, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками:

– «АВТО ЦЕНТР + зображ.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ярового Олега Андрійовича, м. Київ, та Діденка Ігоря Анатолійовича, м. Київ (свідоцтво № 77897 від 11.06.2007, заявка № m 2006 08521 від 13.06.2006), щодо споріднених послуг 37, 38, 42 класів;

– «АВТОЦЕНТР», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА», м. Київ (свідоцтво № 45297 від 15.12.2004, заявка № 2001 128322 від 24.12.2001), щодо споріднених послуг 38 класу (пункт 3 статті 6 розділу II Закону).

Експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до 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).

Не погоджуючись із вказаним рішенням, апелянт наводить наступні доводи.

Заявлене на реєстрацію позначення «center-avto» є словесним, складається з двох слів, виконаних літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 37, 38, 42 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка «» за свідоцтвом України № 77897 є комбінованою і складається зі словесної та графічної частин. Словесна частина складається з двох слів «АВТО» та «ЦЕНТР», які виконані заголовними літерами кирилиці потовщеним курсивним шрифтом. Слова розташовані у два рядки та розділені між собою потовщеною хвилястою лінією.

Інша протиставлена торговельна марка «АВТОЦЕНТР» за свідоцтвом України № 45297 є словесною і складається з одного штучно утвореного слова, яке виконано заголовними літерами кирилиці.

Провівши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, апелянт дійшов висновку про те, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони відрізняються за фонетичною (звуковою), семантичною (смисловою) та графічною (візуальною) ознаками.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил визначення схожості словесних позначень здійснюється таким чином.

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.

Апелянт зазначає, що встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Водночас головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Фонетична схожість заявленого позначення «center-avto» та протиставлених торговельних марок «» та «АВТОЦЕНТР» обумовлюється тотожністю звучання обох словесних елементів «авто» та «центр», що входять до складу порівнюваних позначень.

Словесні елементи заявленого позначення транслітеруються літерами українського алфавіту як «центер-авто».

Апелянт наголошує, що розбіжність заявленого позначення із протиставленими торговельними марками насамперед полягає у протилежній послідовності словесних елементів заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, які надають порівнюваним позначенням різне фонетичне (звукове), а в свою чергу і смислове (семантичне) навантаження.

Щодо візуальної (графічної) схожості апелянт зазначає, що заявлене позначення не схоже з протиставленими торговельними марками, в першу чергу за рахунок загального зорового сприйняття, оскільки протиставлені торговельні марки виконано літерами кирилиці, а позначення «center-avto» – літерами латиниці, і, як зазначалося вище, протилежною послідовністю розташування словесних елементів. Порівнювані позначення відрізняються також видами шрифтів. Торговельна марка «» відрізняється ще й наявністю графічного елемента та розташуванням слів у два рядки.

Як зазначає апелянт, основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому порівнюваних позначень припадає на початкові слова зазначених позначень, які є лінгвістично сильними елементами, що відповідають за сприйняття позначень на візуальному та психологічному рівнях.

В заявленому позначенні це слово «CENTER» (перекладається – «центр»²), семантичне значення³:

точка перетину уявних осей, ліній у фігурі, точка зосередження якихось відношень у тілі;

² <https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=CENTER&op=translate>

³ <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80>

середина, середня частина чого-небудь;
місце зосередження якої-небудь діяльності, керівництва чимсь; осередок;
те, що є найголовнішим, найважливішим, основним.

В протиставлених торговельних марках це слово «АВТО», семантичне значення якого⁴:

1. Перша частина складних слів, що відповідає:
– слову автомобільний;
– слову автомобіль.
2. Перша частина складних слів, що відповідає слову автоматичний у 1 знач., напр.: автовага, автозварювання, автоподача і т. ін.
3. Перша частина складних слів, що відповідає слову самохідний, напр.: автовагон, автоплуг і т. ін.
4. Перша частина складних слів іншомовного походження, що відповідає словам свій, власний або основі само, напр.: автогравюра, автогіпноз і т. ін.

Отже, порівнюючи початкові слова заявленого позначення – «center», та протиставлених торговельних марок – «авто», на які припадає логічний наголос і які несуть основне візуальне, фонетичне та смислове навантаження, явно вбачається їх велика відмінність один від одного.

Апелянт зазначає, що при пошуковому запиті «автоцентр» на перших вебсторінках мережі «Інтернет» видається посилання на вебсайт <https://www.autocentre.ua/>. Зазначена інтернет-сторінка містить протиставлену торговельну марку «». На даній сторінці розміщено інформацію щодо продажу нових та вживаних автомобілів, новини та огляд про автомобілі в Україні та світі та іншу інформацію щодо автомобілів у вигляді статей.

Також апелянт наголошує, що при пошуковому запиті «центр авто» на перших вебсторінках мережі «Інтернет» видається посилання на вебсайт <https://centr-avto.com.ua/>. Апелянт зазначає, що саме він є замовником розроблення та власником зазначеного вебсайту та використовує його, починаючи з 2020 року.

На зазначеній інтернет-сторінці міститься інформація щодо проведення сертифікації автомобілів, проведення технічних оглядів автомобілів, перевірки тахографів та сертифікації газобалонного обладнання. Також на сайті наведено розгалужений перелік адрес спеціальних випробувальних лабораторій щодо перевіряння придатності до експлуатації транспортних засобів на території України.

В обґрунтування своєї позиції, викладеної у рішенні НОІВ від 03.12.2021, 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.

За результатами кваліфікаційної експертизи експертом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункту 1

⁴ <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE>

статті 5, статті 6 Закону) на підставі того, що заявлене позначення для послуг 37, 38, 42 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками:

– «АВТО ЦЕНТР + зображ.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ярового Олега Андрійовича, м. Київ, та Діденка Ігоря Анатолійовича, м. Київ (свідоцтво № 77897 від 11.06.2007, заявка № m 2006 08521 від 13.06.2006), щодо споріднених послуг 37, 38, 42 класів;

– «АВТОЦЕНТР», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА», м. Київ (свідоцтво № 45297 від 15.12.2004, заявка № 2001 128322 від 24.12.2001), щодо споріднених послуг 38 класу.

24.01.2021 (Вих. № 8581/ЗМ/21) Товариству з обмеженою відповідальністю «Дизайн студія «Черчилль» було направлено повідомлення про можливу відмову у реєстрації торговельної марки.

Відповіді на вказане повідомлення від заявника з доводами на користь реєстрації торговельної марки не надходило.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого НОІВ прийнято рішення від 03.12.2021 168659/ЗМ/21 про відмову в реєстрації торговельної марки «center-avto» за заявкою № m 2019 10287.

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 03.02.2022 № Вх-4568/2022), клопотанні про внесення виправлень та уточнень, що стосується скорочення переліку заявлених послуг та підтвердження використання заявленого позначення (Вх. від 15.01.2025 № 1993/2025), клопотаннях про долучення доказів (Вх. від 04.02.2025 № 741-06/2025 та Вх. від 19.02.2025 № 1140-06/2025), копіях матеріалів заявки № m 2019 10287, та встановила наступне.

У своєму клопотанні щодо скорочення переліку заявлених послуг апелянт відмовився повністю від послуг 37 та 38 класів МКТП та скоротив перелік

послуг 42 класу МКТП, що фактично ним надаються, до наступних: «електронне зберігання даних; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів».

З урахуванням викладеного, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого апелянтом переліку послуг 42 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що, оскільки апелянт відмовився від послуг 37 та 38 класу та суттєво скоротив заявлений перелік послуг 42 класу МКТП, то розгляд заперечення здійснюється з урахуванням наступного переліку послуг: «електронне зберігання даних; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів».

Здійснивши порівняння скороченого апелянтом переліку послуг 42 класу МКТП, для заявленого на реєстрацію позначення «center-avto» за заявкою № т 2019 10287, з переліком послуг 42 класу МКТП, для раніше зареєстрованої на ім'я Ярового Олега Андрійовича, м. Київ, та Діденка Ігоря Анатолійовича, м. Київ (свідоцтво № 77897 від 11.06.2007, заявка № т 2006 08521 від 13.06.2006) торговельної марки «АВТО ЦЕНТР + зображ.», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є різними, тому вважає, що споживач не буде введений в оману щодо зазначених послуг, отже заявлене апелянтом на реєстрацію позначення відповідає умовам надання правової охорони (статті 5, статті 6 Закону) та може бути зареєстровано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення апелянта за заявкою № т 2019 10287 та скасування рішення НОІВ від 03.12.2021.

За результатами розгляду заперечення, на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дизайн студія «Черчилль» задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 03.12.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «center-avto» за заявкою № т 2019 10287 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «center-avto» за заявкою № т 2019 10287 відносно скороченого переліку послуг 42 класу МКТП, а саме: «електронне зберігання даних; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів».

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
О. С. Осмоловська
Т. В. Ткачук



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/36-25 від 02.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Добриніна Г. П. 02.06.2025 15:08
3FAA9288358EC0030400
0000A0BF3900B7BED700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/36-25 від 02.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Осмоловська О. С. 02.06.2025
14:54
3FAA9288358EC0030400
000088BA3900869FD700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/36-25 від 02.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Ткачук Т. В. 02.06.2025 14:51
3FAA9288358EC0030400
000012C33900E9CED700