

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
29.07.2025 № 178/2025



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

19 червня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 11.03.2025 № Р-АП/29-25, у складі головуючого Гостевої А. І. та членів колегії Балховської А. М., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Щура Дмитра Зеноновича проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 10.12.2020 про реєстрацію торговельної марки «Atlantis» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 12532 від 28.05.2019.

Представник апелянта – відсутній.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – Щура Дмитра Зеноновича, 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 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 10.12.2020 про реєстрацію торговельної марки «Atlantis» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 12532, прийнятим на підставі висновку експертизи про схожість заявленого позначення з раніше зареєстрованими торговельними марками:

– «ATLANTIC» за свідоцтвом № 246421 відносно частини товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які належать до узагальнюючого поняття «хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві», а саме: «препарати для термооброблення і паяння металів; захисні гази для зварювання; хімікати для зварювання; хімікати для паяння», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням зазначених товарів у цивільний оборот;

– «Atlantic» за міжнародною реєстрацією № 164150 для частини товарів 03 класу МКТП, які належать до узагальнюючого поняття «чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням зазначених товарів у цивільний оборот;

– «atlantic» за заявкою № m 2019 02949, «ATLANTIS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1463032, «ATLANTIS» за міжнародною реєстрацією № 896477, «atlantic» за міжнародною реєстрацією № 790595 відносно всіх заявлених послуг 35 класу МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшов висновку, що позначення і торговельні марки, що порівнюються, відрізняються за семантичною ознакою та мають різне зорове сприйняття. Крім того, порівнювані товари і послуги заявленого позначення та протиставлених торговельних марок не є спорідненими, з урахуванням їх використання та сфери застосування.

Апелянт зазначає, що з 2019 року використовує заявлене позначення «Atlantis» для виробництва та продажу таких товарів: гальмівні рідини, дистильована вода, мастики для шин, охолоджуючі рідини для двигунів транспортних засобів, препарати проти іржавіння, розріджувачі для фарб, препарати для видалення лако-фарбового покриття, деревне вугілля, матеріали для розпалювання, рідини для чищення (миття) вітрового скла.

Натомість власник протиставленої торговельної марки «Atlantic» за міжнародною реєстрацією № 164150, компанія ATLANTIC GmbH, є виробником абразивних матеріалів та алмазних інструментів, таких як шліфувальні круги, ведучі круги, хонінгувальні бруски, алмазні інструменти. У більшості цих товарів основною складовою є крупинки (зерна) та порошок, які виконують функцію полірування та шліфування з ціллю обробки матеріалів.

Протиставлена торговельна марка «ATLANTIC» за свідоцтвом № 246421 зареєстрована відносно частини товарів 01 класу МКТП: «захисні гази для зварювання; хімікати для зварювання; хімікати для паяння».

Компанія Віа Мода Сполка – заявник на протиставлене позначення за заявкою № m 2019 02949, є виробником нижньої білизни. Позначення заявлене відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

Власник протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 896477, 1463032, італійська компанія MASTER ITALIA S.P.A., є виробником головних уборів. Торговельні марки мають правову охорону в Україні відносно товарів 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Власник протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 790595, компанія Vestel Ticaret A.S., є виробником побутової техніки, побутової електроніки та гаджетів, приладів освітлення, нагрівальних приладів. Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарі 07, 08, 20, 21 та послуг 35 класів МКТП.

З метою додаткового виокремлення та вирізнення заявлених товарів 01, 02, 03, 04 та послуг 35 класів МКТП, у додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-36429/2021 від 13.09.2021) апелянтом змінено зміст вимог, а саме переліки відповідних товарів і послуг були скорочені до таких:

товари 01 класу МКТП – антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; дистильована вода; добавки хімічні до моторного палива; замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; клеї на промислові потреби; консерванти для гуми; мило (металеве) на промислові потреби; охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів; препарати для вулканізування; препарати для заощаджування палива; препарати для запобігання тьмянінню скла; препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах; присадки миючі до бензину; присадки миючі до пального; рідини для гідравлічних систем; рідини для гідравлічного підсилювання; розчинники для лаків; суміші для ремонтування шин; трансмісійні маслянисті речовини; трансмісійні рідини; хімікати для промивання радіаторів; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми;

товари 02 класу МКТП – фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; азбестові фарби; антикорозійні препарати; бактерицидні фарби; бітумні лаки; ґрунтовки; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; консерванти для деревини; креозот для консервування деревини; морилки для деревини; олії для консервування деревини; покриття для деревини (фарби); препарати проти іржавіння; протрави для деревини; розріджувачі для фарб; скипидар (розріджувач для фарб);

товари 03 класу МКТП – вибілювальні препарати на побутові потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; мийна сода для чищення; мило кускове; мило кускове туалетне; мило; очищальні препарати для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; очищальні розчини для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; полірувальний віск; полірувальні препарати для догляду за кузовними елементами, та елементами салону транспортних засобів; полірувальні препарати для меблів та

підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для видалення лакофарбового покриття: препарати для видалення накипу на побутові потреби; препарати для видалення плям; препарати для надавання блиску (полірувальні) поверхні транспортних засобів їх кузовним елементам та елементам салону; препарати для розблокування засмічених стічних труб; рідини для чищення (миття) вітрового скла; скипидар для знежирювання; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видалення пилу; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні;

товари 04 класу МКТП – технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та гноти для освітлювання в тому числі: брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); крутні паперові для розпалювання; масла для змащування; матеріали для розпалювання; моторне масло; препарати для видалення пилу; свічки воскові; суміші для зв'язування пилу під час підмітання;

послуги 35 класу МКТП – розміщування в одному місці, на користь іншим особам, наступного асортименту товарів: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; дистильована вода; добавки хімічні до моторного палива; замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; клеї на промислові потреби; консерванти для гуми; мило (металеве) на промислові потреби; охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів; препарати для вулканізування; препарати для заощаджування палива; препарати для запобігання тьмянінню скла; препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах; присадки миючі до бензину; присадки миючі до пального; рідини для гідравлічних систем; рідини для гідравлічного підсилювання; розчинники для лаків; суміші для ремонтування шин; трансмісійні маслянисті речовини; трансмісійні рідини; хімікати для промивання радіаторів; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми; фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; азбестові фарби; антикорозійні препарати; бактерицидні фарби; бітумні лаки; ґрунтовки; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; консерванти для деревини; креозот для консервування деревини; морилки для деревини; олії для консервування деревини; покриття для деревини (фарби); препарати проти іржавіння; протрави для деревини; розріджувачі для фарб; скипидар (розріджувач для фарб), вибілювальні препарати на побутові потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; мийна сода для чищення; мило кускове; мило кускове туалетне; мило; очищальні препарати для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; очищальні розчини для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; полірувальний віск;

полірувальні препарати для догляду за кузовними елементами, та елементами салону транспортних засобів; полірувальні препарати для меблів та підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для видалення лакофарбового покриття; препарати для видалення накипу на побутові потреби; препарати для видалення плям; препарати для надавання блиску (полірувальні) поверхні транспортних засобів їх кузовним елементам та елементам салону; препарати для розблокування засмічених стічних труб; рідини для чищення (миття) вітрового скла транспортних засобів; скипидар для знежирювання; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видалення пилу; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні; технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та гноти для освітлювання; брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); крутні паперові для розпалювання; масла для змащування; матеріали для розпалювання; моторне масло; препарати для видалення пилу; свічки воскові; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; суміші для зв'язування пилу під час підмітання; (крім їх транспортування) для забезпечення покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів у закладах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо наступного асортименту товарів: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; дистильована вода; добавки хімічні до моторного палива; замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; клеї на промислові потреби; консерванти для гуми; мило (металеве) на промислові потреби; охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів; препарати для вулканізування; препарати для заощаджування палива; препарати для запобігання тьмянінню скла; препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах; присадки миючі до бензину; присадки миючі до пального; рідини для гідравлічних систем; рідини для гідравлічного підсилювання; розчинники для лаків; суміші для ремонтування шин; трансмісійні маслянисті речовини; трансмісійні рідини; хімікати для промивання радіаторів; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми; фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; азбестові фарби; антикорозійні препарати; бактерицидні фарби; бітумні лаки; ґрунтовки; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; консерванти для деревини; креозот для консервування деревини; морилки для деревини; олії для консервування деревини; покриття для деревини (фарби); препарати проти іржавіння; протрави для деревини; розріджувачі для фарб; скипидар (розріджувач для фарб), вибілювальні препарати на побутові потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; мийна сода для чищення; мило кускове; мило

кусьове туалетне; мило; очищальні препарати для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; очищальні розчини для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; полірувальний віск; полірувальні препарати для догляду за кузовними елементами, та елементами салону транспортних засобів; полірувальні препарати для меблів та підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для видалення лакофарбового покриття; препарати для видалення накипу на побутові потреби; препарати для видалення плям; препарати для надавання блиску (полірувальні) поверхні транспортних засобів їх кузовним елементам та елементам салону; препарати для розблокування засмічених стічних труб; рідини для чищення (миття) вітрового скла транспортних засобів; скипидар для знежирювання; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видалення пилу; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні; технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та гноти для освітлювання; брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); крутні паперові для розпалювання; масла для змащування; матеріали для розпалювання; моторне масло; препарати для видалення пилу; свічки воскові; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; суміші для зв'язування пилу під час підмітання, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари з вебсторінок і вебсайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари.

На підтвердження своїх доводів апелянтом як докази надано такі документи (у копіях):

фотографії продукції апелянта, яка маркується заявленим позначенням «Atlantis»;

скріншот сторінки сайту <https://www.atlantic-schlifkurugi.ru/produkcija/> з інформацією про продукцію компанії Atlantic GmbH;

скріншот сторінки сайту <https://www.atlantic.pl/o-atlantic-underwear> з інформацією про асортимент продукції компанії Bia Moda Сполка;

скріншот сторінки сайту <https://www.atlantis-caps.com> з інформацією про асортимент продукції компанії MASTER ITALIA S.P.A.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення НОІВ від 10.12.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 12532 відносно скороченого переліку товарів 01, 02, 03, 04 та послуг 35 класів МКТП.

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).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 17.02.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 11.09.2020 № 95456/ЗМ/20 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно частини товарів і послуг, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення:

для частини товарів 01 класу МКТП, які належать до узагальнюючого поняття «хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плідівництві та лісництві», а саме: «препарати для термооброблення і паяння металів; захисні гази для зварювання; хімікати для зварювання; хімікати для паяння», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з веденням згаданих товарів у цивільний оборот, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «ATLANTIC» (свідоцтво № 246421 від 27.08.2018, заявка № m 2016 28027 від 15.12.2016), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Атлантик Чайна Велдінг Кенсьюмеблз, Інк. (CN), щодо споріднених товарів і послуг;

для частини товарів 03 класу МКТП, які належать до узагальнюючого поняття «чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати», та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням згаданих товарів у цивільний оборот, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «ATLANTIC» (міжнародна реєстрація № 164150 від 22.09.1952), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ATLANTIC GmbH (DE), щодо споріднених товарів і послуг;

для всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

1) зі словесним позначенням «atlantic» (заявка № m 2019 02949 від 11.02.2019), раніше поданим на реєстрацію в Україні на ім'я Віа Мода Сполка з организона одновідзідалносція (PL), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

2) зі словесною та комбінованою торговельними марками «ATLANTIS» (міжнародна реєстрація № 896477 від 30.05.2006, міжнародна реєстрація № 1463032 від 10.01.2019), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я MASTER ITALIA S.P.A. (IT), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

3) зі словесною торговельною маркою «ATLANTIC» (міжнародна реєстрація № 790595 від 04.09.2002), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Vestel Ticaret A.S. (TR), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг, на підставі якого прийнято рішення НОІВ від 10.12.2020 про реєстрацію торговельної марки «Atlantis» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 12532.

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, з'ясувала обставини, на які апелянт посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-19932/2021 від 19.05.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-36429/2021 від 13.09.2021, № Вх-24905-Е/2022 від 28.09.2022), копіях матеріалів заявки № m 2019 12532, та встановила таке.

Atlantis

Заявлене на реєстрацію словесне позначення за заявкою № m 2019 12532 від 28.05.2019 виконано стандартним шрифтом літерами латинської абетки та подано на реєстрацію відносно товарів 01, 02, 03, 04 та послуг 35 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом скорочено перелік заявлених товарів та послуг, тому колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів і послуг.

ATLANTIC

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом № 246421 виконана оригінальним шрифтом заголовними літерами латинської абетки та зареєстрована відносно товарів 01 класу МКТП, а саме: «захисні гази для зварювання; хімікати для зварювання; хімікати для паяння», та товарів 06 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «Atlantic» за міжнародною реєстрацією № 164150 виконана стандартним шрифтом літерами латинської абетки та має правову охорону в Україні відносно товарів 07, 08 класів МКТП.

a t l a n t i c

Протиставлена словесна торговельна марка за заявкою № m 2019 02949 (свідоцтво № 294816) виконана оригінальним шрифтом рядковими літерами латинської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1463032 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконаний оригінальним шрифтом заголовними літерами латинської абетки. Зображувальний елемент являє собою знак нескінченності, розміщений над словесним елементом. Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарів 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «ATLANTIS» за міжнародною реєстрацією № 896477 виконана звичайним шрифтом заголовними літерами латинської абетки та має правову охорону в Україні відносно товарів 18 та 25 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «ATLANTIC» за міжнародною реєстрацією № 790595 виконана звичайним шрифтом заголовними літерами латинської абетки. Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарів 07, 08, 20, 21 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Atlantis» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил² для скороченого апелянтом переліку товарів 01, 03 та послуг 35 класів МКТП.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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

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

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення 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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та є 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.

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.

У комбінованому позначенні, що складається з 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «Atlantis» для скороченого переліку товарів 01, 03 та послуг 35 класів МКТП схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленими у висновку експертизи від 10.12.2020 № 137808/ЗМ/20 торговельними марками, щодо споріднених товарів та послуг, колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз позначень та встановила таке.

Колегія Апеляційної палати встановила, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 164150 помилково протиставлена у висновку експертизи, оскільки не має поширення правової охорони на територію України відносно товарів 03 класу МКТП. З огляду на це, колегія не бере до уваги цю торговельну марку при проведенні порівняльного аналізу.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Atlantis» та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами №№ 246421, 294816 та міжнародною реєстрацією № 790595 обумовлюється схожістю звучання спільних складів «AT/LAN/TI*». Різниця у вимові полягає у звучанні останніх літер – «S» [s] у заявленому позначенні та «C» [k] у протиставлених торговельних марках.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1463032, 896477 свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Atlantis» [æ'tlæntis].

Щодо графічної (візуальної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками абеткою, тобто виконанням літер латинського алфавіту, а

відрізняється: від торговельних марок за свідоцтвами № 246421, № 294816 видом шрифту (стандартний та оригінальний), графічним відтворенням літер (заголовні та рядкові), від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1463032 видом шрифту, графічним відтворенням літер, відсутністю зображувального елемента.

В цілому заявлене позначення і протиставлені торговельні марки справляють однакове зорове сприйняття.

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

З метою визначення семантичного значення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел та встановила таке.

За визначенням, наведеним в Новому англо-українському словнику³, словесний елемент «Atlantic» має переклад українською мовою – «атлантичний».

«Atlantis» – (за давньою легендою) континент, який, за переказами, затонув під Атлантичним океаном на захід від Гібралтарської протоки⁴.

З огляду на наведені вище визначення, порівнювані позначення схожі за семантикою.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими торговельними марками, 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 01, 02, 03, 04 та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення від 10.12.2020 позначенню відмовлено в реєстрації щодо частини товарів 01, 03 та всіх послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила скорочений перелік товарів 01 класу МКТП, відносно яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та перелік товарів 01 класу МКТП, відносно яких зареєстрована

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

⁴ <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/atlantis>

торговельна марка за свідоцтвом № 246421, щодо їх спорідненості та зазначає таке.

Скорочений апелянтом перелік охоплює широкий спектр промислових хімічних речовин, переважно призначений для автомобільної сфери (антифризи, охолоджувальні рідини, хімічні добавки до палива, трансмісійні рідини, миючі присадки тощо), а також загальнопромислову хімію (дистильована вода, розчинники, мило на промислові потреби).

Натомість, товари, відносно яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом № 246421, а саме: «захисні гази для зварювання; хімікати для зварювання; хімікати для паяння», є вузькоспеціалізованими хімічними товарами, призначеними виключно для зварювальних і паяльних робіт. Вони мають інше функціональне призначення, інші способи використання та орієнтовані на інше коло споживачів.

За результатами проведеного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари скороченого апелянтом переліку товарів 01 класу МКТП та товари 01 класу МКТП, відносно яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом № 246421, належать до різних родових (видових) груп, мають різне призначення та різне коло споживачів, а тому не є спорідненими.

Під час встановлення спорідненості послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1463032, 896477, 790595 та за заявкою № m 2019 02949 (свідоцтво № 294816), колегією Апеляційної палати враховано клопотання апелянта про скорочення обсягу заявлених послуг 35 класу МКТП, а також інформацію щодо діяльності власників протиставлених торговельних марок.

Зокрема, у додаткових матеріалах до заперечення апелянт уточнив зміст вимог, обмеживши перелік заявлених послуг 35 класу МКТП лише тими, що стосуються виключно скороченого апелянтом переліку товарів 01, 02, 03 та 04 класів МКТП. Таке уточнення було здійснено з метою додаткового виокремлення та вирізнення заявлених послуг.

За інформацією, наданою у роздруківках з офіційного сайту <https://www.atlantic.pl/o-atlantic-underwear>, Via Moda Сполка, заявник на протиставлене позначення № m 2019 02949, спеціалізується на виробництві, дистрибуції та продажу нижньої білизни та одягу під брендом ATLANTIC.

Відповідно до інформації з офіційного сайту <https://www.atlantis-caps.com>, власник протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 896477, 1463032, італійська компанія MASTER ITALIA S.P.A., спеціалізується на дизайні, виробництві та дистрибуції головних уборів під брендом ATLANTIS.

Власник протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 790595, компанія Vestel Ticaret A.S., спеціалізується на дистрибуції та експорті широкого спектра побутової техніки, електроніки та цифрових продуктів, вироблених компаніями групи Vestel.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що сфери комерційної діяльності

заявника та власників протиставлених торговельних марок суттєво відрізняються за асортиментом, призначенням товарів і каналами реалізації.

Враховуючи вид послуг, їх призначення, коло потенційних споживачів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що скорочений перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та послуги, для яких зареєстровані протиставлені торговельні марки, не є спорідненими.

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 Щура Дмитра Зеноновича задовольнити.
2. Рішення НОІВ від 10.12.2020 про реєстрацію торговельної марки «Atlantis» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 12532 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «Atlantis» за заявкою № m 2019 12532 відносно скороченого переліку товарів 01, 02, 03, 04 та послуг 35 класів МКТП, а саме:

товари 01 класу МКТП – антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; дистильована вода; добавки хімічні до моторного палива; замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; клеї на промислові потреби; консерванти для гуми; мило (металеве) на промислові потреби; охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів; препарати для вулканізування; препарати для заощаджування палива; препарати для запобігання тьмянінню скла; препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах; присадки миючі до бензину; присадки миючі до пального; рідини для гідравлічних систем; рідини для гідравлічного підсилювання; розчинники для лаків; суміші для ремонтування шин; трансмісійні маслянисті речовини; трансмісійні рідини; хімікати для промивання радіаторів; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми;

товари 02 класу МКТП – фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; азбестові фарби; антикорозійні препарати; бактерицидні фарби; бітумні лаки; ґрунтовки; захисні покриття для шасі транспортних

засобів; захисні препарати для металів; консерванти для деревини; креозот для консервування деревини; морилки для деревини; олії для консервування деревини; покриття для деревини (фарби); препарати проти іржавіння; протрави для деревини; розріджувачі для фарб; скипидар (розріджувач для фарб);

товари 03 класу МКТП – вибілювальні препарати на побутові потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; мийна сода для чищення; мило кускове; мило кускове туалетне; мило; очищальні препарати для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; очищальні розчини для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; полірувальний віск; полірувальні препарати для догляду за кузовними елементами, та елементами салону транспортних засобів; полірувальні препарати для меблів та підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для видалення лакофарбового покриття: препарати для видалення накипу на побутові потреби; препарати для видалення плям; препарати для надавання блиску (полірувальні) поверхні транспортних засобів їх кузовним елементам та елементам салону; препарати для розблокування засмічених стічних труб; рідини для чищення (миття) вітрового скла; скипидар для знежирювання; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видалення пилу; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні;

товари 04 класу МКТП – технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та гноти для освітлювання в тому числі: брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); крутні паперові для розпалювання; масла для змащування; матеріали для розпалювання; моторне масло; препарати для видалення пилу; свічки воскові; суміші для зв'язування пилу під час підмітання;

послуги 35 класу МКТП – розміщування в одному місці, на користь іншим особам, наступного асортименту товарів: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; дистильована вода; добавки хімічні до моторного палива; замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; клеї на промислові потреби; консерванти для гуми; мило (металеве) на промислові потреби; охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів; препарати для вулканізування; препарати для заощаджування палива; препарати для запобігання тьмянінню скла; препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах; присадки миючі до бензину; присадки миючі до пального; рідини для гідравлічних систем; рідини для гідравлічного підсилювання; розчинники для лаків; суміші для ремонтування шин; трансмісійні маслянисті речовини; трансмісійні рідини; хімікати для промивання радіаторів; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми; фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування

та художніх робіт; азбестові фарби; антикорозійні препарати; бактерицидні фарби; бітумні лаки; ґрунтовки; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; консерванти для деревини; креозот для консервування деревини; морилки для деревини; олії для консервування деревини; покриття для деревини (фарби); препарати проти іржавіння; протрави для деревини; розріджувачі для фарб; скипидар (розріджувач для фарб), вибілювальні препарати на побутові потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; мийна сода для чищення; мило кускове; мило кускове туалетне; мило; очищальні препарати для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; очищальні розчини для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; полірувальний віск; полірувальні препарати для догляду за кузовними елементами, та елементами салону транспортних засобів; полірувальні препарати для меблів та підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для видалення лакофарбового покриття; препарати для видалення накипу на побутові потреби; препарати для видалення плям; препарати для надавання блиску (полірувальні) поверхні транспортних засобів їх кузовним елементам та елементам салону; препарати для розблокування засмічених стічних труб; рідини для чищення (миття) вітрового скла транспортних засобів; скипидар для знежирювання; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видалення пилу; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні; технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та гноти для освітлювання; брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); крутні паперові для розпалювання; масла для змащування; матеріали для розпалювання; моторне масло; препарати для видалення пилу; свічки воскові; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; суміші для зв'язування пилу під час підмітання; (крім їх транспортування) для забезпечення покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів у закладах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо наступного асортименту товарів: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; дистильована вода; добавки хімічні до моторного палива; замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; клеї на промислові потреби; консерванти для гуми; мило (металеве) на промислові потреби; охолоджувальні рідини для двигунів транспортних засобів; препарати для вулканізування; препарати для заощаджування палива; препарати для запобігання тьмянінню скла; препарати проти закипання охолоджувальних рідин у двигунах; присадки миючі до бензину; присадки миючі до пального; рідини для гідравлічних систем; рідини для гідравлічного підсилювання; розчинники для лаків; суміші для ремонтування шин; трансмісійні маслянисті речовини; трансмісійні рідини; хімікати для промивання радіаторів; хімічні добавки до олій та масел; хімічні інтенсифікатори для гуми; фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби

для друкування, маркування та гравірування; природні смоли необроблені; метали у формі фольги або порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; азбестові фарби; антикорозійні препарати; бактерицидні фарби; бітумні лаки; ґрунтовки; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; консерванти для деревини; креозот для консервування деревини; морилки для деревини; олії для консервування деревини; покриття для деревини (фарби); препарати проти іржавіння; протрави для деревини; розріджувачі для фарб; скипидар (розріджувач для фарб), вибілювальні препарати на побутові потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; мийна сода для чищення; мило кускове; мило кускове туалетне; мило; очищальні препарати для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; очищальні розчини для миття та чистки транспортних засобів в т. ч. елементів їх салону; полірувальний віск; полірувальні препарати для догляду за кузовними елементами, та елементами салону транспортних засобів; полірувальні препарати для меблів та підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для ароматизації повітря; препарати для видалення лакофарбового покриття; препарати для видалення накипу на побутові потреби; препарати для видалення плям; препарати для надавання блиску (полірувальні) поверхні транспортних засобів їх кузовним елементам та елементам салону; препарати для розблокування засмічених стічних труб; рідини для чищення (миття) вітрового скла транспортних засобів; скипидар для знежирювання; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видалення пилу; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шампуні; технічні масла і мастила, віск; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо та світильні речовини; свічки та ґноти для освітлювання; брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); крутні паперові для розпалювання; масла для змащування; матеріали для розпалювання; моторне масло; препарати для видалення пилу; свічки воскові; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; суміші для зв'язування пилу під час підмітання, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари з вебсторінок і вебсайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та 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

А. І. Гостева
А. М. Балховська
В. О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/54-25 від
29.07.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Гостева А. І. 29.07.2025 12:12
12941708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/54-25 від
29.07.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Балховська А. М. 29.07.2025
12:07
65EE1608000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/54-25 від
29.07.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Макаринська В. О. 28.07.2025
11:32
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900