

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
22.07.2025 № 174/2025



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

18 червня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 29.04.2025 № Р-АП/58-25, у складі головуючого Теньової О. О. та членів колегії Горбик Ю. А., Грищенко В. Л., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю – підприємства «ІЗУМРУД ЛТД», Шаринова Євгенія Павловича проти рішення УКНОІВІ від 11.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «Бон Буассон Fresh» за заявкою № m2023 14059, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «БУКЛЕТ-ЮГ».

Представник апелянтів – Пирцхалава К. З.

Представник заявника – відсутній, клопотання від 16.06.2025 про розгляд заперечення за відсутності представника заявника.

Представник УКРНОІВІ – Давиденко О. В.

Заперечення апелянтів – Товариства з обмеженою відповідальністю – підприємства «ІЗУМРУД ЛТД» (далі – ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД»), Шаринова Є. П., 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.

Апелянти не погоджуються з рішенням УКРНОІВІ про реєстрацію торговельної марки **Бон Буассон Fresh** за заявкою № m 2023 14059 і вважають, що заявлене позначення відносно усіх зазначених у заявці товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених товарів.

На підтвердження своєї позиції апелянти наводять такі доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Один із апелянтів, Шаринов Є. П., є власником серії торговельних марок, домінуючим елементом яких є словесний елемент «Fresh», а саме:



за свідоцтвом № 203571 від 10.09.2015 для товарів 32 класу МКТП;



за свідоцтвом № 281169 від 25.08.2020 для товарів 32 класу МКТП;



за свідоцтвом № 208460 від 10.02.2016 для товарів 30 класу МКТП.

Крім того, Шаринов Є. П. є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ-підприємства «ІЗУМРУД ЛТД», основними видами діяльності якого є виробництво безалкогольних напоїв, мінеральної та іншої води, розлитої у пляшки.

Між Шариновим Є. П. та ТОВ-підприємством «ІЗУМРУД ЛТД» укладено ліцензійний договір про передачу невиключного права на використання торговельних марок, зокрема за свідоцтвами № 203571 та № 281169, які використовуються для маркування мінеральної води та безалкогольних напоїв.

Продукція, яка виробляється ТОВ-підприємством «ІЗУМРУД ЛТД» та реалізується під торговельними марками «iFresh» та «iFresh Sport», представлена в найбільших національних мережах роздрібної торгівлі, зокрема у супермаркетах «Сільпо», «АТБ», «Varus», «Ашан» та інших, а також на провідних онлайн-платформах та маркетплейсах України, зокрема «Rozetka», «Епіцентр», «MAUDAU».

Апелянти зазначають, що вказана продукція користується високим попитом серед українських споживачів. На підтвердження цього надано таблицю з обсягами продажів на території України.

Водночас заявник за заявкою № т 2023 14059 на торговельну марку «Бон Буассон Fresh» також є виробником безалкогольних напоїв і використовує позначення, яке імітує торговельні марки апелянтів, створюючи ризик змішування товарів і введення споживачів в оману.

Апелянти звертають увагу на те, що фактичне маркування продукції заявника суттєво відрізняється від заявленого позначення. На підтвердження цього апелянти надали зображення продукції заявника, згідно з яким домінуючим елементом є слово «FRESH», виконане заголовними літерами та розміщене в центрі етикетки. Натомість словесний елемент «Бон Буассон» розміщений у верхньому лівому куті і не привертає значної уваги.

На думку апелянтів, це свідчить про намір заявника скористатися репутацією вже відомої торговельної марки апелянтів.

Апелянти провели порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельної марки за свідоцтвом № 203571, за результатами якого встановлено, що порівнювані позначення є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками. На думку апелянтів, така схожість зумовлена наявністю в обох позначеннях спільного домінуючого словесного елементу «Fresh», який є ідентичним за написанням та виконаний літерами латинської абетки.

Також апелянти проаналізували перелік товарів 32 класу МКТП заявленого позначення і вважають, що ці товари є спорідненими з товарами, для яких зареєстрована їх торговельна марка.

З огляду на зазначене, апелянти вважають, що їх продукція під торговельною маркою «iFresh» є відомою українським споживачам і в разі використання схожого позначення за заявкою № т 2023 14059 щодо заявлених однорідних товарів існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари.

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

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ-Підприємство «ІЗУМРУД ЛТД»;

- копії свідоцтв України на торговельні марки за свідоцтвами №№ 203571, 281169, 208460;

- дані у вигляді таблиці щодо обсягів продажу продукції під торговельними марками апелянтів;

- зображення продукції, яка реалізується під позначенням «Бон Буассон Fresh»;

- скріншоти сторінок вебсайтів інтернет-магазинів: rozetka.com.ua, epicentrk.ua, auchan.ua, silpo.ua, varus.ua, maudau.com.ua, atbmarket.com, на яких пропонується до продажу продукція апелянтів.

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 глави 2 розділу II та глави 8 розділу VI

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», затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 (далі – Правила).

Під час проведення експертизи заявки № m 2023 14059 було подане мотивоване заперечення Шаринова Є. П. та ТОВ-підприємство «ІЗУМРУД ЛТД» від 24.04.2024 (№ Вх-18412/2024 від 25.04.2025) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУКЛЕТ-ЮГ» (далі – ТОВ «БУКЛЕТ-ЮГ»), не погоджується з доводами апелянтів щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає таке.

Продукція заявника, яка реалізується під торговельною маркою «Бон Буассон Fresh», стосується виключно солодких напоїв зі смаком різних фруктів (лимон, апельсин тощо). Натомість продукція апелянтів, представлена під торговельною маркою «iFresh мінеральна вода + натуральний сок», являє собою напої на основі мінеральної води з додаванням натуральних соків.

Розрізняльну здатність заявленому позначенню надає словосполучення «Бон Буассон», тоді як слово «Fresh» виконує лише описову функцію, вказуючи на свіжість або новизну продукції.

Зміст та зовнішній вигляд етикеток продукції заявника та апелянтів суттєво відрізняються. Також різними є форми пляшок, у яких реалізується продукція.

ТОВ «БУКЛЕТ-ЮГ» є відомим учасником на ринку виробництва та реалізації води, мінеральної води та напоїв і користується широким попитом серед споживачів. Крім того, заявник має серію зареєстрованих торговельних марок, до складу яких входить словосполучення «Бон Буассон» («bon boisson»).

На підтвердження своїх доводів заявник надав такі документи: скріншоти сторінок сайту <https://marketopt.info/> із продукцією під позначенням «Бон Буассон Fresh»; фотографії продукції на полицях роздрібних магазинів; фотографії білбордів з рекламою.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити ТОВ-підприємству «ІЗУМРУД ЛТД» та Шаринову Є. П. у задоволенні поданого заперечення та

залишити чинним рішення УКНХОІВІ від 11.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «Бон Буассон Fresh» за заявкою № m 2023 14059.

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 УКНХОІВІ 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 апелянтів 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-20439/2025 від 24.04.2025), матеріалах заявки № m 2023 14059, письмових поясненнях представника заявника (№ 4979-/2025 від 16.06.2025).

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням глави 2 розділу II та глави 8 розділу VI Правил.

Згідно з абзацом другим 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.

Відповідно до пункту 15 глави 2 розділу II Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Сплутування позначень відбувається, коли споживач може помилково сприйняти одне позначення за інше.

Порядок встановлення схожості позначень визначений пунктами 16-17 глави 8 розділу VI Правил.

Оцінка схожості позначень здійснюється на основі елементів, що мають розрізняльну здатність, їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи.

Оцінка схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем.

Схожість словесних позначень обумовлюється звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

Графічна (візуальна) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові), стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації, розташування літер одна відносно одної, алфавіт, літерами якого написано слово, колір чи комбінація кольорів. Під час визначення графічної схожості до уваги не беруться такі ознаки, як різні види стандартних шрифтів, різний розмір та накреслення літер, насиченість кольору, нахил, виконання позначень заголовними або рядковими літерами.

Смислова (семантична) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять та ідей, збіг змісту позначень різними мовами; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Якщо одне з порівнюваних позначень або жодне з них не має смислового значення, порівняння за смисловими (семантичними) ознаками неможливе та не впливає на оцінку схожості позначень.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз порівнюваних позначень і зазначає таке.

Заявлене на реєстрацію позначення складається із словесних елементів «Бон», «Буассон» та «Fresh» розміщених в один рядок і виконаних стандартним шрифтом. Слова «Бон» та «Буассон» виконані літерами кирилиці, де перші літери слів заголовні, інші – рядкові. Слово «Fresh» виконано латиницею, перша літера заголовна, інші літери рядкові.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП.

Бон Буассон Fresh

Зображення позначення за заявкою № m 2023 14059

Протиставлена апелянтами торговельна марка за свідоцтвом № 203571 є комбінованою та містить словесні елементи «iFresh», «минеральная вода» та «натуральный сок». Словесний елемент «iFresh» є домінуючим, оскільки виконаний стандартним жирним шрифтом літерами латиниці, де літера «F» – заголовна, літери «i» та інші – рядкові. Під словесним елементом «iFresh» розміщено словосполучення «минеральная вода» та «натуральный сок», що виконані кирилицею, стандартним шрифтом рядковими літерами, але значно меншого розміру та розділені графічним знаком «+» (плюс), який розміщено по центру між ними. Словесний елемент «iFresh» є домінуючим серед інших словесних елементів, ураховуючи його розмір і розміщення у площині позначення.

Торговельна марка має правову охорону відносно товарів 32 класу МКТП.



Зображення торговельної марки за свідоцтвом № 203571

Заявлене позначення та протиставлена апелянтами торговельна марка мають у своєму складі схожі за звучанням словесні елементи «Fresh» та «iFresh», що зумовлює певну фонетичну (звукову) схожість. Проте заявлене та протиставлене позначення відрізняються наявністю додаткових словесних елементів: «Бон «Буассон» у заявленого позначення та «минеральная вода» і «натуральный сок» у протиставленої торговельної марки.

Наявність у заявленому позначенні словосполучення «Бон Буассон» повністю змінює загальне звучання позначення порівняно з домінуючим словесним елементом «iFresh» у протиставленій торговельній марці.

Щодо графічної (візуальної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення і протиставлена торговельна марка схожі словесними елементами «Fresh» та «iFresh». Проте порівнювані позначення: відрізняються наявністю інших додаткових словесних елементів, наявністю зображувального елемента у протиставленій торговельній марці; мають різне загальне зорове сприйняття, оскільки відрізняються як структурою, так і композиційним розміщенням елементів.

Для встановлення семантичної схожості колегія Апеляційної палати звернулася до загальнодоступних інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі Інтернет, і встановила таке.

Слово «Fresh» (англ.) перекладається як «свіжий» або «фреш»¹. Слово «бон» є запозиченням з французької мови (bon) і означає «добрий»², а слово «буассон» (фр. boisson) перекладається як «напій»³.

На думку колегії, словосполучення «Бон Буассон» у заявленому позначенні є таким, що не має усталеного значення в українській мові та буде сприйматися споживачем як фантазійне, що надає йому самостійної розрізняльної здатності у складі заявленого позначення. Додатковий словесний елемент «fresh» при цьому буде сприйматися як вказівка на характеристики товару, зокрема на його свіжість або натуральність, і матиме описовий характер щодо заявлених товарів 32 класу МКТП.

Колегія зазначає, що під час встановлення схожості позначень слабкі елементи, зокрема описові чи загальновживані слова, зазвичай не беруться до уваги або мають другорядне значення. Натомість сильними вважаються

¹ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/fresh>

² <https://dict.com/французько-український/BON>

³ <https://dict.com/французько-український/BOISSON>

оригінальні, фантазійні позначення, яким притаманна висока розрізняльна здатність.

Враховуючи фонетичне звучання словесних елементів, які входять до порівнюваних позначень, графічне виконання протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № m2023 14059 позначення не є схожим з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 203571, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів 32 класу МКТП.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення не є схожими настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з протиставленою торговельною маркою, раніше зареєстрованою на ім'я апелянтів для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Стосовно доводів апелянтів про те, що використання позначення «Бон Буассон Fresh» за заявкою № m 2023 14059 щодо заявлених товарів на ринку України створює небезпеку введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

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 10 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивостей, якості або географічного походження, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, перевіряється відсутність у позначення властивостей, визначених пунктами 10 та 11 глави 2 розділу II Правил.

Якщо під час такої перевірки встановлено, що таким, що може ввести в оману, є хоча б один із елементів заявленого позначення, воно визнається таким, що може ввести в оману, про що зазначається у попередньому висновку експертизи за заявкою.

Згідно з пунктом 11 глави 2 розділу II Правил позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного

виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

До позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені точне відтворення, імітація або наслідування відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації як торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Небезпека введення в оману споживача відносно виробника може, зокрема, бути наслідком використання різними особами схожих торговельних марок відносно споріднених товарів і послуг, оскільки в споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Ураховуючи висновок колегії Апеляційної палати про те, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а також те, що заявлене позначення не містить у своєму складі вказівки на особу надавача послуг або його фірмове найменування, колегія вважає не доведеними твердження апелянтів щодо можливості введення в оману споживачів щодо надавача послуг в процесі використання заявленого позначення як торговельної марки.

Отже, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № m 2023 14059.

Стосовно доводів апелянтів щодо фактичного маркування продукції заявника, яке, на їхню думку, свідчить про намір скористатися репутацією вже відомої торговельної марки апелянтів, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної здійснює оцінку виключно того позначення, яке подано на реєстрацію, незалежно від форми або способу його фактичного використання у господарській діяльності.

Питання, пов'язані з оцінкою дій суб'єкта господарювання як таких, що можуть мати ознаки недобросовісної конкуренції та порушення законодавства України, виходять за межі компетенції Апеляційної палати та не можуть бути підставою для подання заперечення і не беруться колегією до уваги.

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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю – підприємству «ІЗУМРУД ЛТД», Шаринув Євгену Павловичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення УкрНОІВІ від 11.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «Бон Буассон Fresh» за заявкою № т 2023 14059 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення Апеляційної палати може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

О. О. Теньова
Ю. А. Горбик
В. Л. Грищенко



44673629 - УкрНОІВІ
№Ріш-АП/51-25 від 22.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 21.07.2025 12:36
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900E0A2D700



44673629 - УкрНОІВІ
№Ріш-АП/51-25 від 22.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Горбик Ю. А. 18.07.2025 11:48
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УкрНОІВІ
№Ріш-АП/51-25 від 22.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Грищенко В. Л. 18.07.2025 10:44
58D71208000000000000
00000000000000000001