

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
10.07.2025 № 165/2025



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

12 червня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 27.01.2025 № Р-АП/14-25, у складі головуєчого Ткаченко Ю. В. та членів колегії Теньової О. О., Бурмістрової Н. Г., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення компанії Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) проти рішення УКРНОІВІ від 11.07.2024 про реєстрацію торговельної марки «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № m 2021 19563, заявник – Максі Інтернешнл Брендз СЛ (ES).

Представник апелянта – Кістерський К. А.

Представники заявника – Бочаров М. А., Бреус Н. В.

Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж. А.

Заперечення апелянта – компанії Сосієдад Аноніма ДАММ (ES), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 11.07.2024 про



реєстрацію торговельної марки відносно всього переліку товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № m 2021 19563 і вважає, що заявлене позначення щодо зазначених у заявці товарів не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом шостим пункту 2 та абзацами другим і п'ятим пункту 3 статті 6 Закону: є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг та комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам.

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

Апелянт зазначає, що він є власником раніше зареєстрованої в Україні торговельної марки «ESTRELLA DAMM» за міжнародною реєстрацією № 924729 від 26.02.2007, яка має правову охорону в Україні відносно товарів 32 класу МКТП: «beers, ale and porter, other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for beverages» («пиво, ель і портер, інші безалкогольні напої, сиропи та інші препарати для виготовлення напоїв»).

Апелянт Сосієдад Аноніма ДАММ – це іспанська пивоварня, заснована в Барселоні в 1876 році, яка є відомим виробником пива та інших напоїв, що продає свої товари в багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні з 2011 року, та використовує торговельну марку для їх індивідуалізації на етикетці у стилізованому вигляді, а саме: словесні елементи «Estrella» та «Damm» виконані білим стилізованим шрифтом великими та малими літерами латинського алфавіту, розміщеними на червоному тлі під зображенням зірки золотистого кольору.

На сьогоднішній день в Україні пропонується широкий асортимент пива компанії Сосієдад Аноніма ДАММ, зокрема світле пиво під торговельною маркою «ESTRELLA DAMM», що отримало назву Середземноморський лагер, та пиво «Estrella Damm BARCELONA».

У період з 2011 року по 2024 рік на території України здійснювалась реалізація пива під торговельною маркою «ESTRELLA DAMM» у значних обсягах. На підтвердження вказаних обставин апелянтом надано копії рахунків-фактур за 2011-2013, 2018-2020 роки та за 2021-2024 роки.

Товари під торговельною маркою «ESTRELLA DAMM» широко пропонуються споживачам через оптові та роздрібні мережі, магазини та супермаркети в Україні. На підтвердження вказаних обставин апелянтом надані

посилання на вебсторінки українських онлайн-магазинів, торговельних платформ із пропозицією товарів під зареєстрованою торговельною маркою.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка набула високої репутації та стала відомою в Україні і, у разі використання схожого позначення за заявкою № m 2021 19563 щодо заявлених однорідних товарів, існує висока ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Крім того, заявлене позначення є схожими настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з комерційним найменуванням апелянта, яке присутнє в Україні багато років та відоме споживачам щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 924729 від 26.02.2007 і дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками. За фонетичною та графічною ознаками, оскільки мають у своєму складі однаковий домінуючий словесний елемент «Estrella», виконаний білим стилізованим шрифтом, де перша літера заголовна, інші – рядкові. Оскільки словесний елемент «Estrella» є сильним елементом досліджуваних позначень і слугує для їх розрізняльної здатності, можна стверджувати, що семантично порівнювані позначення є схожими. Апелянт зазначає, що додаткові словесні елементи заявленого позначення не надають йому додаткової розрізняльної здатності. Словесний елемент «CATALANA» є описовим щодо заявлених товарів, оскільки вказує на походження товарів із певного регіону, а інші словесні елементи – «Premium Genuine», вказують на якість товару і не несуть смислового навантаження. Вони також є елементами із слабкою розрізняльною здатністю.

Апелянт проаналізував перелік товарів 32 класу МКТП заявленого позначення і вважає, що ці товари є спорідненими з товарами 32 класу МКТП, для яких надана правова охорона торговельній марці апелянта.

Зважаючи на візуальну, семантичну та фонетичну схожість заявленого позначення та тотожність/спорідненість заявлених товарів у 32 класі МКТП з товарами, зареєстрованими під торговельною маркою «ESTRELLA DAMM», однакові кола споживачів та потреби, на задоволення яких ці товари призначені, та, з огляду на тривалу історію існування та присутності компанії Сосієдад Аноніма ДАММ та її товарів під зареєстрованою торговельною маркою в Україні, апелянт вважає, що реєстрація заявленого позначення за заявкою № m 2021 19563 відносно товарів 32 класу МКТП (пиво) призведе до змішування товарів та виробників на ринку України та, у свідомості споживачів, буде вводити в оману стосовно виробника, а також може надати заявнику компанії Максі Інтернешнл Брендз СЛ (Maxi International Brands SL) неправомірних переваг у користуванні репутацією та накопиченим іміджем бренду «ESTRELLA DAMM» та компанії Сосієдад Аноніма ДАММ.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 11.07.2024 та відмовити заявнику у реєстрації позначення «Estrella

CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № т 2021 19563 відносно усього переліку товарів 32 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення за заявкою № т 2021 19563 проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення експертизи проти заявки № т 2021 19563 було подано мотивоване заперечення від 10.01.2022 компанією Іхос де Рівера С.А. (Hijos de Rivera S.A.) (ES) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

12.01.2022 проти заявки № т 2021 19563 було подано мотивоване заперечення від компанії Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Під час проведення експертизи заявки № т 2021 19563 заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення УКРНОІВІ від 23.06.2023 (Вих. № 118779/ЗМ/23) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів 32 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «ESTRELLA DAMM» (міжнародна реєстрація № 924729 від 26.02.2007), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Sociedad Anonima DAMM (ES), щодо таких самих та споріднених товарів 32 класу МКТП; та з комбінованими торговельними марками «Estrella Galicia» (міжнародна реєстрація № 1166479 від 29.05.2013; міжнародна реєстрація № 1609045 від 13.07.2021), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я HIJOS DE RIVERA, S.A. (ES), щодо таких самих та споріднених товарів 32 класу МКТП.

11.01.2024 та 14.02.2024 УКРНОІВІ одержано відповіді заявника на повідомлення про можливу відмову, у яких заявник навів аргументи на користь надання правової охорони заявленому позначенню щодо зазначених у заявці товарів 32 класу МКТП, які визнані експертом обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Максї Інтернешнл Брендз СЛ (ES), не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення від 11.07.2024 про надання правової охорони торговельній марці «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № т 2021 19563 відносно товарів 32 класу МКТП.

15.04.2025 представником заявника подано відзив від 14.04.2025 № GTZ-15117 (№ Вх-18388/2025) на заперечення. Заявник вважає, що заявлене позначення за заявкою № т 2021 19563 не є схожим з торговельною маркою

компанії Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) за міжнародною реєстрацією № 924729, оскільки за всіма ознаками схожості воно відрізняється від протиставленої торговельної марки. Загальне враження, що справляють заявлене позначення та торговельна марка апелянта, є різним.

Заявник звернув увагу на те, що торговельна марка апелянта за міжнародною реєстрацією № 924729 є словесною, тобто охорона надана саме словесному позначенню «ESTRELLA DAMM» без жодних конкретних графічних чи кольорових рішень. Натомість, заявлене комбіноване позначення за заявкою № m 2021 19563 складається з унікального поєднання словесних та графічних елементів, виконаних у специфічних кольоровій гамі та композиції.

Заявлене позначення заявника включає слова «Estrella», «CATALANA», «Premium Genuine», характерну золоту зірку та складний чорно-червоний золотистий фон зі стрічками та півколом. Натомість торговельна марка апелянта у фактичному використанні складається зі слів «Estrella» та «Damm», розташованих під зіркою на простішому червоному тлі. Відсутність елементів «CATALANA», «Premium Genuine» та унікальних фонових рішень створює суттєву візуальну відмінність між позначеннями. Плановане використання позначення на етикетках з інформацією українською мовою (виробник ПрАТ «Оболонь», склад тощо) ще більше віддаляє товар заявника від товару апелянта на ринку в Україні.

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

За семантичною ознакою порівнювані позначення відрізняються, оскільки семантичне ядро заявленого позначення («зірка Каталонії») суттєво відрізняється від семантичного ядра торговельної марки апелянта («зірка Дамм») та мають різні концепції.

Щодо ймовірності змішування заявленого позначення та торговельної марки апелянта через використання слова «Estrella» заявник зазначив, що використання терміна «Estrella» у поєднанні з географічними або іншими назвами є загальноприйнятою практикою, що підтверджується існуванням численних зареєстрованих та визнаних у світі торговельних марок, таких як «Estrella Galicia, зобр.», «ESTRELLA DE LEVANTE, зобр.», «ESTRELLA ANDORA, зобр.», «ESTRELLA DEL SUR, зобр.» тощо.

Отже, на думку заявника, термін «Estrella» не є ексклюзивним для жодної компанії і його використання в комбінації з іншими позначеннями (зокрема, географічними) не створює змішування на ринку.

Заявник, як компанія з Каталонії з досвідом міжнародної торгівлі пивом, має конкретні та добросовісні наміри щодо виробництва пива під заявленим позначенням в Україні. Існує розроблений бізнес-план та налагоджена співпраця з ПрАТ «Оболонь» щодо виробництва пива під торговельною маркою «Estrella CATALANA» на його потужностях.

14.06.2025 від заявника надійшли додаткові пояснення, в яких він зазначив, що словесний елемент «Estrella» (в перекладі з іспанської «зірка») є слабким елементом. Відмітним є словесний елемент «DAMM», який і пов'язує

торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 924729 з багаторічною історією та комерційним найменуванням виробника.

Також заявником надані приклади торговельних марок, які містять в своєму складі однаковий словесний елемент, щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити компанії Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення від 11.07.2024 про надання правової охорони торговельній марці «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.».

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (Вх. від 22.01.2025 № 387-08/2025), матеріалах заявки № m 2021 19563, письмових поясненнях представника заявника (№ Вх-18388/2025 від 15.04.2025), додаткових поясненнях представника заявника (№ Вх-25001/2025 від 14.05.2025), та встановила таке.



Зображення позначення за заявкою № m 2021 19563

Заявлене комбіноване позначення складається з словесних елементів латиницею, один з яких виконано оригінальним шрифтом, перша літера – велика, а інші – маленькими, інші – виконано стандартним шрифтом великими літерами. Графічний елемент у вигляді прямокутника чорного кольору, всередині якого розміщено стилізоване зображення подвійної зірки жовтого та червоного кольору з контуром жовтого кольору на фоні півкругу, який поділено лініями на сектори, по верхньому краю півкруга розміщено стилізоване зображення вигнутої стрічки чорного кольору з жовтим контуром, на тлі якої розміщено словесний елемент «Estrella». Під стрічкою та між двома кутами зірки на тлі півкола розміщено словесний елемент «CATALANA». Знизу півкола знаходиться стрічка жовтого кольору зі словесними елементами «Premium Genuine».

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП: «пиво».

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка «ESTRELLA DAMM» за міжнародною реєстрацією № 924729, охорона якої поширюється на територію України з 26.02.2007, виконана стандартним шрифтом літерами латиниці, де перші букви слів є заголовними, інші – рядкові. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 32 класу МКТП, а саме: «beers, ale and porter, other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for beverages» («пиво, ель і портер, інші безалкогольні напої, сиропи та інші препарати для виготовлення напоїв»).

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹.

Відповідно до абзацу другого та п'ятого 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; комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що під час дослідження схожості комбінованих та словесних позначень визначається як схожість позначення в

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим у 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.

цілому, так і його окремих складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

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

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

У ході аналізу досліджуваних позначень за фонетичною схожістю колегія Апеляційної палати порівняла за звучанням словесні елементи протиставленої торговельної марки «ESTRELLA DAMM» і словесні елементи поданого на реєстрацію комбінованого позначення «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» та встановила тотожність звучання спільного словесного елемента «Estrella», на який падає логічний наголос.

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

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

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

Іспанське слово «Estrella» перекладається українською мовою як «зірка»².

Іспанське слово «Catalana» перекладається українською мовою «каталонська»³, що вказує на географічне або культурне походження (Каталонія, Іспанія)⁴.

² <https://uk.glosbe.com/es/uk/Estrella>

³ https://www.google.com/search?q=catalana+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83&sca_esv=4ab96c2739f14cca&rlz=1C1GCEU_ukUA1133UA1134&ei=jT04aJH_IOqMxc8P_8eFqQw&oq=Catalana++%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiENhdGFsYW5hICDQv9C10YDQtdC60LvQsNC0INC90LAGKgliADIFECEYoAEyBRAhGKABSL04UIYYWPQcAF4AZABAJgBcKABtwiqAQQxMC4yuAEByAEA-AEBmAiNoAK9CcICChAAGLADGNYEGEfCAgUQABiABMICBhAAGBYHsICCBAAGIAEGKIEwgIJECEYoAEYChgqwgIHECEYoAEYCsICBRAhGJ8FmAMaIAyBkAYlkgcDOS40oAefNbiHAZguNLgHtwncBwewLjIuNi41yAdn&sclient=gws-wiz-serp

⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F>

«Damm» – це прізвище засновника відомої іспанської пивоварної компанії Estrella Damm, яке також стало частиною комерційного бренду⁵. Іспанська пивоварня заснована в Барселоні – столиці автономної області Каталонії⁶, у 1876 році August Kuentzmann Damm, який прибув з Ельзасу.

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення та торговельна марка апелянта несуть образ «зірки з Каталонії», викликаючи схожі культурні та географічні асоціації.

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

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

З огляду на те, що порівнювані позначення мають однаковий спільний словесний елемент «Estrella», вони створюють в уяві споживача відчуття спорідненості, що формує семантичну схожість між цими торговельними марками.

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

Проаналізувавши переліки товарів 32 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими або спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2021 19563 та торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 924729 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

⁵ https://alcomag.ua/ua/brands/estrella/?srsltid=AfmBOor-wrk1BijCCqdhQ-v_cewUypbTiDn2M_QHsH_GX3uyUwMmuUJ7

⁶ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0>

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

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.

Зокрема, 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.

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

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться у справі за запереченням, а також звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає таке.

Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) – іспанська пивоварня, заснована в Барселоні в 1876 році ельзасцями Августом Куенцманом Даммом і Йозефом Даммом. Це головна пивоварня міста.⁷ Компанія є відомим виробником пива та інших напоїв, продає свої товари в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні з 2011 року. Вказане підтверджується копіями рахунків-фактур за 2011-2013, 2018-2024 роки про постачання товарів в Україну.

Компанія використовує торговельну марку «ESTRELLA DAMM» для їх індивідуалізації на етикетці у вигляді прямокутника червоного кольору, на тлі якого розміщена зірка золотого кольору, знизу розташоване позначення «Estrella Damm», виконане білим кольором, стилізованим шрифтом латиниці.

У пошуковій системі «Google» за запитом «Estrella» пропонується до продажу «пиво» виробництва Сосієдад Аноніма ДАММ (ES)⁸.

Отже, товари під торговельною маркою «ESTRELLA DAMM» широко пропонуються споживачам через оптові та роздрібні мережі, магазини та супермаркети в Україні.

Колегія Апеляційної палати, за результатами дослідження відомостей з мережі «Інтернет», документів, які містяться в матеріалах заперечення, встановила, що вони свідчать про тривалу діяльність апелянта (Сосієдад Аноніма ДАММ (ES)) на ринку України та обізнаність споживачів з його товарами, що надаються під торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 924729.

Водночас, заявником заявленого позначення «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № m 2021 19563 є компанія Максї Інтернешнл Брендз СЛ (ES), яка походить з Іспанії і, за даними з відкритих джерел, займається оптовим продажом та розповсюдженням парфумерної продукції⁹.

Заявник разом з ПрАТ «Оболонь» мають намір розпочати новий проєкт, у рамках якого та у разі успішної реєстрації торговельної марки «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» розпочнуть виготовлення пива. Вказані обставини підтверджуються листом начальника відділу зовнішньої торгівлі ПрАТ «Оболонь» паном О. Чуб.

Отже, заявник має намір використовувати заявлене позначення для виготовлення ідентичних товарів, які пропонуються апелянтом до продажу через аналогічні канали реалізації.

Окрему увагу потрібно приділити суб'єкту, який має бути введений в обману внаслідок схожості торгових марок. За аналогією зі споживчим правом вводиться термін «пересічний споживач».

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/S.A._Damm

⁸ https://www.google.com/search?q=Estrella&sca_esv=b0ca21e5797e63e2&rlz=1C1GCEU_ukUA1133UA1134&ei=Dk84aKCWCqOgwPAP4eLcwQc&ved=0ahUKEwig1aei08iNAXUjEBAlHWExN3gQ4dUDCBA&uact=5&oq=Estrella&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniAiCEVzdHJlGxhMgoQLhiABBDGIoFMgUQLhiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEC4YgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMhKQLhiABBDGIoFgJcFGNwEGN4EGN8E2AECSi4pUOUWWN0ncAF4AJABAjgBf6ABqwaqAQM0LjS4AQPIAQD4AQGYAgmgAtcHqAIKwglQEAAAYAXi0AhjqAhiPAdgBAclCEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAg4QLhiABBiAXjRAXjHAcICCAAGIAEGLEDGIMBwglIEAAAYgAQYsQPCAhEQLhiABBiAXjRAXiDARjHAcICCAuGIAEGLEDGIMBwglIEC4YgAQYxwEYrwHCAgoQABiABBDGIoFwglIOEC4YgAQYsQMYxwEYrwHCAg4QLhiABBiAXiDARjUAsICDRAAGIAEGLEDGEMyigXCAhEQLhiABBiHARiYBRiZBRivAZgDCvEF2x8queFSNqO6BgQIARgKugYGCAIQARgUkgeDMi43oAf5vwGyBwMxLje4B80HwgcHMi0xLjQuNMgHmQE&sclient=gws-wiz-serp

⁹ https://www.companiess.com/maxi_international_brands_sl_info1089934.html

Вибірка людей, які будуть імовірними споживачами відповідних товарів чи послуг, повинна братися до уваги під час встановлення можливості введення споживача в оману. Типовою проблемою є те, що не завжди вдається чітко встановити споживачів тих чи інших товарів та послуг, оскільки останні використовуються різними верствами населення, які відрізняються рівнем освіченості й іншими характеристиками. Типовим споживачем прийнято вважати розумного споживача. Резюмується, що такий споживач є досить обізнаним і спостережливим.

Так, пересічний споживач зазвичай сприймає торговельну марку загалом, не переходить до аналізу її деталей. Варто врахувати також і той факт, що споживач дуже рідко має можливість здійснити пряме порівняння між торговельними марками, довіряє неідеальній картинці про таку торговельну марку, яка є в його пам'яті. Навіть більше, потрібно враховувати і той факт, що рівень уваги типового споживача буде різнитися залежно від категорії товарів та послуг, про які йдеться.

З огляду на встановлену схожість між позначеннями, їх використання, а також однаковий напрям діяльності та методи продажу товарів, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявником позначення за заявкою № m 20211 9563 для товарів 32 класу МКТП «пиво» може призвести до його сплутування з торговельною маркою апелянта. За таких обставин існує ризик, що споживачі можуть асоціювати заявлене позначення з торговельною маркою апелянта та припускати, що товари виготовляються однією особою, що, в свою чергу, може ввести їх в оману щодо справжньої особи, яка виробляє товар.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 статті 6 Закону, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 489 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Позначення вважається тотожним або схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо них наявні ознаки, визначені пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Використанням фірмового (комерційного) найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги; застосування його в будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад споживача.

Фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено) і його використання пов'язується з конкретно (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування, можуть бути, зокрема, енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Проте зазначеним Законом передбачено для осіб можливість мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить споживачів в оману щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, які вони надають.

Фактичне використання комерційного найменування компанією Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) на території України підтверджується шляхом реалізації продукції під маркою «ESTRELLA DAMM», зокрема пива, яке представлено в роздрібній торгівлі, імпортується та активно просувається через рекламні та інформаційні джерела.

Заявлене позначення «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» містить домінантний елемент «Estrella», що повністю збігається з аналогічним словесним елементом апелянта. Обидва позначення мають іспаномовне походження, однакову першу частину, що сприймається як основна, і пов'язані з каталонською ідентичністю. Ці позначення охоплюють споріднені товари, зокрема пиво.

З огляду на надані документи, публічну відомість комерційного найменування «ESTRELLA DAMM», його активне використання в господарському обігу в Україні та значний рівень впізнаваності, колегія вважає, що заявлене позначення «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» є схожим настільки, що може вводити споживачів в оману щодо походження

товарів, а також асоціюватися з компанією, яка вже використовує комерційне найменування «ESTRELLA DAMM».

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № m 2021 19563 не може бути зареєстроване як торговельна марка відносно товарів 32 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

Стосовно наведених прикладів торговельних марок, які містять в своєму складі однаковий словесний елемент, щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту доказами у справі за запереченням є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Пунктом 2 глави 7 розділу I Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Отже, інформацію стосовно торговельних марок, які містять в своєму складі однаковий словесний елемент, щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію, колегія Апеляційної палати не бере до розгляду як таку, що не стосується предмета заперечення та не має значення для правильного його розгляду.

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 у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії Сосієдад Аноніма ДАММ (ES) задовольнити повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 11.07.2024 про реєстрацію торговельної марки «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № m 2021 19563 скасувати.
3. Відмовити Максі Інтернешнл Брендз СЛ (ES) у реєстрації торговельної марки «Estrella CATALANA Premium Genuine, зобр.» за заявкою № m 2021 19563.

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

інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. В. Ткаченко
О. О. Теньова
Н. Г. Бурмістрова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/48-25 від 10.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Ткаченко Ю. В. 10.07.2025 11:21
030F1308000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/48-25 від 10.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 10.07.2025 11:20
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900E0A2D700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/48-25 від 10.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бурмістрова Н. Г. 10.07.2025
11:14
2E5D1708000000000000
00000000000000000001