

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
30.07.2025 № 180/2025



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

03 липня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 16.04.2025 № Р-АП/52-25, у складі головуючого Гостевої А. І. та членів колегії Юст Ю. О. (Марчевської Ю. О.), Фінагіної В. Б., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Головайчука Миколи Петровича проти рішення УКРНОІВІ від 15.01.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «АКВАДАР» за заявкою № m 2023 00707.

Представник апелянта – Коробка В. Д.
Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж.А.

Заперечення апелянта – Головайчука Миколи Петровича, 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 в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 15.01.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «АКВАДАР» за заявкою № m 2023 00707, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що

заявлене позначення для всіх зазначених у заявці товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Aquadar» за свідоцтвом № 268102, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСШОК» (далі – ТОВ «АЙСШОК»), щодо таких самих та споріднених товарів.

Апелянт вважає прийняте рішення необґрунтованим та зазначає, що заявлене позначення «АКВАДАР» візуально відрізняється від протиставленої торговельної марки «Aquadar» за мовою написання, шрифтом і стилістичним оформленням. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», слово «АКВАДАР» транслітерується латиницею як «Akvdar».

Крім того, апелянт зауважує, що на момент подання заявки на реєстрацію позначення «АКВАДАР», а також станом на сьогодні доменне ім'я akvdar.ua є вільним і не зареєстроване за жодною особою.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення «АКВАДАР» фактично використовується у господарській діяльності з 2023 року. Відповідно до ліцензійного договору від 01.06.2023, право на використання торговельної марки «АКВАДАР» передано Товариству з обмеженою відповідальністю «АКВА МУНДУС», яке здійснює виробництво безалкогольних напоїв, зокрема соковмісних газованих вод, під зазначеним позначенням. У зв'язку з цим було розроблено і виготовлено етикетки, які містять позначення «АКВАДАР» та інформацію про виробника. Продукція активно реалізується в роздрібній торгівлі та рекламується через соціальні мережі «Instagram» і «Facebook», де регулярно публікується інформація про акції, нові надходження та асортимент продукції.

Разом з тим, згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власник протиставленої торговельної марки «Aquadar» за свідоцтвом № 268102, ТОВ «АЙСШОК», не здійснює господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, розливом чи реалізацією води, напоїв або інших товарів 32 класу МКТП, для яких зареєстрована вказана торговельна марка.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення «АКВАДАР» у процесі фактичного використання набуло розрізняльної здатності, стало впізнаваним серед споживачів і не може бути сплутане з протиставленою торговельною маркою «Aquadar».

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

- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АЙСШОК» та ТОВ «АКВА МУНДУС»;

- роздруковка з вебсайту <https://www.ukraine.com.ua/uk/domains> щодо домену «akvdar.ua»;

– ліцензійний договір від 01.06.2023, укладений між Голавайчуком М. П. та ТОВ «АКВА МУНДУС», про використання торговельної марки «АКВАДАР»;

– зразки етикеток продукції, яка реалізується під позначенням «АКВАДАР»;

– роздруківки із соціальних мереж «Instagram» і «Facebook» щодо рекламування продукції під позначенням «АКВАДАР».

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення УкрНОІВІ від 15.01.2025 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2023 00707 відносно всіх заявлених товарів 32 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УкрНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням 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).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 25.09.2024, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 01.07.2024 № 121657/ЗМ/24 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення: для всіх товарів 32 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, зі словесною торговельною маркою «Aquadar», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВ «АЙСШОК» (свідоцтво № 268102 від 25.11.2019, заявка № m 2019 04343 від 25.02.2019), щодо таких самих та споріднених товарів.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усіх заявлених товарів і/або послуг, на підставі якого прийнято рішення УкрНОІВІ від 15.01.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «АКВАДАР» за заявкою № m 2023 00707.

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 УкрНОІВІ 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 представника апелянта, з'ясувала обставини, на які апелянт посиляється як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ 2706-09/2025 від 11.04.2025) та матеріалах заявки № m 2023 00707.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 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, то 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.

Відповідно до пункту 13 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону, пунктах 14 та 15 глави 2 розділу II Правил:

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати;

здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення на тотожність і схожість із позначеннями, виявленими за результатами пошуку;

з'ясовується, чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Відповідно до пункту 15 глави 8 розділу VI Правил під час порівняльного аналізу заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, виявленими за результатами пошуку, заявлені словесні позначення порівнюються зі словесними, комбінованими позначеннями та іншими видами позначень, до складу яких входять словесні елементи.

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.

Зокрема, ознаками звукової схожості можуть бути тотожність звучання позначень, що є відтворенням одного і того ж слова літерами іншого алфавіту.

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 відносно одна до 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 заявленого позначення та протиставленої торговельної марки і зазначає таке.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення **АКВАДАР** виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **Aquadar** за свідоцтвом № 268102 виконана стандартним шрифтом літерами латинської абетки, перша літера заголовна, інші – рядкові, та зареєстрована відносно товарів 32 класу МКТП.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента – «авкадар» («aquadar»), виконаного літерами кирилиці та латиниці.

Щодо графічної (візуальної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі видом шрифту (стандартний), а відрізняються алфавітом та графічним відтворенням літер (заголовні та рядкові).

Колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювальні позначення є семантично схожими, оскільки мають спільний словесний елемент, що формує подібне смислове сприйняття.

Отже, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 20 глави 8 розділу VI Правил під час встановлення спорідненості товарів і/або послуг враховуються положення пункту 17 глави 2 розділу II Правил та визначається принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про єдине джерело походження товарів чи надання послуг.

Відповідно до пункту 17 глави 2 розділу II Правил товари і/або послуги вважаються спорідненими, якщо вони пов'язані між собою призначенням, способом використання, мають однакове коло споживачів, умови та канали збуту, є взаємодоповнюючими та/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів і вид матеріалу, з якого товари виготовлені) і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи схожих торговельних марок імовірно може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 32 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

За результатами проведеного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словесне позначення «АКВАДАР» за заявкою № m 2023 00707 є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з протиставленою торговельною маркою «Aquadar», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи щодо товарів 32 класу МКТП.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації позначення «АКВАДАР» за заявкою № m 2023 00707 відносно заявлених товарів 32 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні УКРНОІВІ правомірно та вмотивовано.

Щодо твердження апелянта про використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривале використання заявленого позначення, в результаті якого воно набуло

розрізняльної здатності та стало впізнаваним, а саме: зразки етикеток продукції під позначенням «АКВАДАР» та інформація з офіційних сторінок апелянта в соціальних мережах «Instagram» і «Facebook», що стосується рекламування продукції під цим позначенням.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали та дійшла висновку, що вони свідчать про використання позначення в формі, що відрізняється від заявленого та змінює його відмітність.

Подані документи містять комбіноване позначення, яке складається зі словесного елемента «Аквадар», виконаного літерами кирилиці червоного кольору, при цьому перша літера «А» – значно більшого розміру, виконана оригінальним шрифтом. Графічний елемент являє собою бризки води у вигляді джерела або хвилі, що виходять із літери «А».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки та не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням щодо заявлених товарів 32 класу МКТП через тривале використання в Україні відносно особи апелянта.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

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 Головайчуку Миколі Петровичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення УКРНОІВІ від 15.01.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «АКВАДАР» за заявкою № m 2023 00707 залишити чинним.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

А. І. Гостєва
Ю. О. Юст
В. Б. Фінагіна



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/55-25 від 29.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Гостєва А. І. 29.07.2025 15:53
12941708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/55-25 від 29.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Фінагіна В. Б. 29.07.2025 15:33
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/55-25 від 29.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Юст Ю. О. 29.07.2025 15:25
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A0065FBE500