

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
05.09.2025 № 205/2025



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дми́тра Годзе́нка, 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>, кодзгідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

09 липня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.01.2025 № Р-АП/3-25, у складі головуючого Гостевої А. І. та членів колегії Бабенко Т. М., Балховської А. М., за участю секретаря засідання Рябоконя В. А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТ ТРЕЙД ЮНІОН» проти рішення УКРНОІВІ від 21.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЗААК» за заявкою № m 2021 16369.

Представник апелянта – Могилевський В. М.
Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж. А.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТ ТРЕЙД ЮНІОН» (далі – ТОВ «СПОРТ ТРЕЙД ЮНІОН»), 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 21.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЗААК» за заявкою № m 2021 16369, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для

всіх зазначених у заявці товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари (абзац шостий пункту 2 статті 6 Закону).

Апелянт вважає прийняте рішення незаконним та зазначає таке.

В остаточному висновку експертизи – повідомленні від 20.07.2023 вих. № 137775/ЗМ/23 – не зазначено підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення. Така підстава була наведена лише у попередньому висновку експертизи – повідомленні від 13.05.2023 вих. № 90295/ЗМ/23. На думку апелянта, це свідчить про відсутність чітко сформульованої позиції експертизи та невизначеність рішення.

Апелянт зазначає, що підстава для відмови у реєстрації позначення, визначена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (абзац g пункту 2 статті 193) (далі – Угода про асоціацію), яка говорить лише про введення в оману щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги.

Крім того, така підстава відсутня у Регламенті Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу, який регламентує абсолютні підстави для відмови у реєстрації торговельних марок у Європейському Союзі.

Апелянт наголошує, що положення зазначених міжнародних актів спрямовані на аналіз позначення у зв'язку з товарами або послугами, а не в контексті можливого введення в оману щодо конкретної особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України», у разі колізії між положеннями закону України та міжнародного договору, що набрав чинності в установленому порядку, застосовуються норми міжнародного договору. Отже, відмова на підставі абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону є незаконною та суперечить міжнародним зобов'язанням України.

Крім того, апелянт зазначає, що експертиза у своєму рішенні посилалася на неофіційні джерела інформації, отримані з мережі «Інтернет». Відповідно до пункту 15 статті 10 Закону, під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, використовуються інформаційна база УкрНОІВІ, у тому числі матеріали заявки, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Звернення до інтернет-джерел може бути обґрунтованим лише у випадках використання офіційних електронних словників, енциклопедій чи довідників, які мають характер наукового або нормативного джерела. Комерційні вебсайти до таких джерел не належать.

Зокрема, вебсайти компаній, їхніх агентів, дилерів, дистриб'юторів або сторонніх продавців: не є офіційними виданнями; можуть містити рекламну,

неперевірену або неточну інформацію; не входять до складу інформаційної бази УКРНОІВІ.

Отже, посилання експертизи на неофіційні джерела не відповідає вимогам законодавства та не може вважатися належним доказом для відмови у реєстрації заявленого позначення.

Також апелянт зазначає, що за результатами пошуку у мережі «Інтернет» ним не було виявлено жодного офіційного джерела, зокрема вебсайту, на якому містилася б підтверджена інформація про існування бельгійської компанії «ZAAK», яка здійснює виробництво та продаж велосипедів або їхніх складових частин.

Крім того, пошук у загальнодоступних міжнародних базах даних торговельних марок (Madrid Monitor, eSearch plus, TMview, Global Brand Database) не виявив реєстрації торговельної марки «ZAAK» щодо товарів 12 класу МКТП.

На підтвердження того, що заявлене позначення використовується саме апелянтом, до матеріалів справи долучено лист, у якому зазначено, що ТОВ «СПОРТ ТРЕЙД ЮНІОН» здійснює реалізацію велосипедних коліс та компонентів до велосипедів під торговельною маркою «ZAAK», які виготовляються на замовлення цього товариства.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення УКРНОІВІ від 21.07.2023 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2021 16369 відносно всіх заявлених товарів 12 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ у письмових поясненнях та під час засідання колегії Апеляційної палати зазначив, що 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).

Представник УКРНОІВІ також зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2021 16369 заявнику було надіслано попередній висновок експертизи – повідомлення від 13.05.2023 вих. № 90295/ЗМ/23 – про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 12 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари:

«ZAAK – бельгійська компанія, яка спеціалізується на виробництві коліс для велосипедів. Головна мета компанії – забезпечити високу якість і максимальну продуктивність, які пропонують сучасні технології. В команду ZAAK входять майстри велоспорту, діючі професійні спортсмени і експерти вищої кваліфікації, що працюють над створенням велотоварів найвищої якості. Спільна робота фахівців є симбіозом прогресивних ідей і результатів численних

досліджень. На основі отриманих даних, компанія створює продукти з використанням кращих матеріалів і ретельним опрацюванням технічних деталей і конструктивних рішень. Колеса ZAAK проходять випробування в реальних велосипедних гонках і окремо тестуються спортсменами різного віку і рівня майстерності: від початківців до байкерів вищої ланки. Завдяки цьому, велосипедні колеса ZAAK відрізняються високими показниками міцності, надійності та продуктивності, а також хорошими експлуатаційними характеристиками».

Товари 12 класу МКТП, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідають дійсності.

<https://zaak.cc/>

<https://velofmgroupp.com.ua/zaak/>

<https://velothebest.com/ua/kolesa-zaak-gravel-g700-disc-brake-38mm-shimano-carbon-slinchertubeless.html>

<https://sportunite.com.ua/shopsu/kolesa-zaak-road-55mm-rim-brake-shimano-carbonclincher-tubeless-b55/>

Підстава для відмови в реєстрації заявленого позначення визначена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону.

06.06.2023 надійшла відповідь заявника на повідомлення експертизи від 13.05.2023 вих. № 90295/ЗМ/23.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 06.06.2023, експертом зроблено висновок про те, що заявлене словесне позначення за заявкою № т 2021 16369 не відповідає умовам надання правової охорони, та прийнято рішення УКРНОІВІ від 21.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ZAAK» за заявкою № т 2021 16369.

Також представник УКРНОІВІ пояснив що в остаточному висновку експертизи – повідомленні від 20.07.2023 вих. № 137775/ЗМ/23 – через технічну помилку не було зазначено підставу для відмови в реєстрації заявленого позначення. Водночас така підстава була належним чином сформульована та доведена до відома заявника у повідомленні про можливу відмову в реєстрації торговельної марки (вих. № 90295/ЗМ/23 від 13.05.2023).

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 (№ Вх-17627-Е/2023 від 18.08.2023), додаткових матеріалах до заперечення (№ 3119-08/2025 від 24.04.2025), матеріалах заявки № m 2021 16369, письмових поясненнях представника УКРНОІВІ (№ 2753-2025/23-01 від 10.04.2025), та встановила таке.

Заявлене словесне позначення «ЗААК» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та подано на реєстрацію відносно товарів 12 класу МКТП: «велосипеди; велосипедні відкидні підніжки; велосипедні гальма; велосипедні дзвоники; велосипедні керма; велосипедні колеса; велосипедні ланцюги; велосипедні педалі; велосипедні рами; велосипедні сидла; велосипедні шатуни; велосипедні шестерні; велосипедні шини; велосипедні шини безкамерні; велосипедні щитки протигрязьові».

Колегія врахувала пояснення представника УКРНОІВІ про те, що в остаточному висновку експертизи – повідомленні від 20.07.2023 вих. № 137775/ЗМ/23 – через технічну помилку не було зазначено підставу для відмови в реєстрації заявленого позначення. Колегія взяла до уваги, що така підстава була належним чином сформульована та доведена до відома заявника у повідомленні про можливу відмову в реєстрації торговельної марки. Отже, колегія вважає, що ця обставина не вплинула на реалізацію заявником свого права на подання заперечення, а також не є такою, що перешкоджає розгляду справи по суті.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹.

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.

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ 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 заявою.

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.

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 в споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Для визначення того, чи може заявлене позначення «ZAAK» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей у мережі «Інтернет», а також перевірила джерела і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи.

У результаті аналізу вказаних джерел колегія не виявила офіційного вебсайту компанії «ZAAK», на який посилалася експертиза, а також жодного іншого достовірного джерела, що містило б підтверджену інформацію про існування бельгійського виробника з відповідним найменуванням, який здійснює виготовлення велосипедів або велосипедних коліс.

Інші вебсайти, наведені у висновку експертизи, зокрема velofmgroupp.com.ua, velothebest.com.ua, sportunite.com.ua, є українськими інтернет-ресурсами, що спеціалізуються на реалізації велосипедної продукції, аксесуарів та комплектуючих. На цих сайтах товари під позначенням «ZAAK» пропонуються для продажу в Україні, проте жоден із них не містить достовірної та перевіреної інформації про походження цих товарів від

іноземного виробника, зареєстрованого на території Бельгії чи іншої країни Європейського Союзу.

Крім того, колегія провела пошук інформації про реєстрацію позначення «ZAAK» у міжнародних базах даних торговельних марок, зокрема Madrid Monitor, TMview та Global Brand Database. За результатами пошуку не було виявлено жодної чинної міжнародної або національної реєстрації позначення «ZAAK» щодо товарів 12 класу МКТП, яка б свідчила про його використання чи правову охорону за межами України.

Колегія також взяла до уваги лист, поданий апелянтом, у якому зазначено, що він реалізує товари під позначенням «ZAAK» на території України, виготовлені на його замовлення.

За результатами проведеного дослідження колегія дійшла висновку, що встановлені обставини не дають підстав вважати, що позначення «ZAAK» є таким, що може ввести споживача в оману щодо дійсного виробника заявлених товарів, оскільки відсутні належні докази існування іноземної компанії з відповідним найменуванням, яка здійснює виробництво велосипедів чи велосипедних коліс під позначенням «ZAAK».

Отже, підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № m 2021 16369.

Щодо твердження апелянта про те, що відмова в реєстрації на підставі абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону є незаконною і ця норма суперечить міжнародним зобов'язанням України, колегія зазначає таке.

Відповідно до статті 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Положення абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону є чинною нормою національного законодавства, яка є обов'язковою до застосування.

Колегія не погоджується з доводами апелянта щодо колізії зазначеної норми з положеннями міжнародних договорів, зокрема з Угодою про асоціацію.

Частиною 2 «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію встановлено стандарти, що стосуються права інтелектуальної власності, які мають бути імплементовані в українське законодавство.

На виконання вимог Угоди про асоціацію Законом України від 21.07.2020 № 815-IX «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» внесено зміни, зокрема до Закону щодо підстав для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам або для визнання свідоцтва України недійсним.

Згідно з частиною другою статті 193 Угоди про асоціацію, сторони встановлять підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. Нижченаведені об'єкти не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними, зокрема згідно з пунктом g) торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги.

Вказане положення носить узагальнюючий характер стосовно об'єкта введення в оману споживача та не є вичерпним. Підстави для відмови, встановлені абзацами п'ятим та шостим пункту 2 статті 6 Закону, імплементують вказане положення, уточнюючи його на національному рівні, і не виходять за межі зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію.

Щодо твердження апелянта про те, що експертиза незаконно посилялась у рішенні на неофіційні джерела інформації, розміщені в мережі «Інтернет», колегія зазначає таке.

Закон не містить вичерпного переліку джерел, з яких може отримуватись інформація, необхідна для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення за заявкою.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення ТОВ «СПОРТ ТРЕЙД ЮНІОН» та скасування рішення УкрНОІВІ від 21.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ZAAK» за заявкою № т 2021 16369.

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТ ТРЕЙД ЮНІОН» задовольнити повністю.
2. Рішення УкрНОІВІ від 21.07.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ZAAK» за заявкою № т 2021 16369 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «ZAAK» за заявкою № т 2021 16369 для всіх зазначених у заявці товарів 12 класу МКТП.

Рішення Апеляційної палати 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

А. І. Гостєва
Т. М. Бабенко
А. М. Балховська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/62-25 від 03.09.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Гостєва А. І. 03.09.2025 10:29
12941708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/62-25 від 03.09.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Бабенко Т. М. 02.09.2025 16:38
77841208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/62-25 від 03.09.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Балховська А. М. 02.09.2025
16:32
65EE1608000000000000
00000000000000000001