

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

19.09.2025 № 216/2025



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

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

19 серпня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 09.07.2025 № Р-АП/99-25, у складі головуєчого Ткаченко Ю. В. та членів колегії Бабенко Т. М., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Бориса Любомира Ярославовича проти рішення УКРНОІВІ від 05.03.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «MODERN INN МОДЕРН ІНН» за заявкою № т 2023 07693.

Представник апелянта – Романенко В. О.

Представник УКРНОІВІ – Гончарова Н. В.

Заперечення апелянта – Бориса Л. Я. (далі – апелянт), 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 НОІВ 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 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 05.03.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «MODERN INN МОДЕРН ІНН» за заявкою № т 2023 07693, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення: не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його

використання; складається з даних, що є описовими для частини послуг 41, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які надаються або пов’язані з діяльністю закладів забезпечування тимчасовим житлом, свідчить про місце надання послуг/невизначену особу, яка надає послуги; може ввести в оману щодо частини послуг 41, 43 класів МКТП, які не пов’язані із згаданою діяльністю; для всіх послуг 43 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з комбінованою торговельною маркою «MODERN art-hotel», раніше зареєстрованою в Україні на ім’я Колодія Т. Б. щодо таких самих та споріднених послуг.

Як підставу своїх вимог та заперечень апелянт зазначає, що заявлене позначення «MODERN INN МОДЕРН ІНН» за заявкою № т 2023 07693 складається зі слів англійської та української мов, розміщених в два рядки, великими літерами латиниці та кирилиці. Позначення було подано на реєстрацію для послуг 41 та 43 класів МКТП.

На думку апелянта, розрізняльного характеру заявленому позначенню надає його виконання двома різними мовами та візуальне розміщення у два рядки. Крім того, україномовна частина позначення «МОДЕРН ІНН» не має самостійного смислового навантаження, оскільки є лише транслітерацією англomовного варіанта «MODERN INN». З погляду лексичного значення в українській мові, ця частина складається з реального слова «модерн», яке означає «декадентський напрям у буржуазному мистецтві та літературі кінця XIX – початку XX століття; модернізм; стиль, характерний для цього напрямку», а також вигаданого слова «інн», що не має усталеного значення в українській мові.

Хоча англomовний елемент «MODERN INN» перекладається як «сучасний готель» або «сучасний трактир», рівень знання англійської мови серед українців залишається невисоким. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено у період грудень 2022 – січень 2023, лише 23 % населення володіє англійською мовою на побутовому чи професійному рівні. Крім того, слово «inn» менш відоме та вживане порівняно з поширеним словом «hotel», яке використано в протиставленій торговельній марці «MODERN art-hotel, комб.».

Тобто заявлене позначення «MODERN INN МОДЕРН ІНН» при першому зоровому сприйнятті пересічним споживачем ні в цілому, ні щодо окремих його елементів не створює однозначно (без додаткових роздумів) враження про те, що позначення вказує на товар чи послугу або на всі чи окремі його властивості (характеристики).

Отже, заявлене позначення «MODERN INN МОДЕРН ІНН» не є описовим для жодних послуг 41, 43 класів МКТП, в тому числі послуг, які надаються або пов’язані з діяльністю закладів забезпечування тимчасовим житлом, а також завдяки оригінальному написанню має розрізняльну здатність.

Відповідно, оскільки позначення не є описовим для послуг, пов’язаних із тимчасовим житлом, воно також не є оманливим щодо інших послуг 41 і 43 класів МКТП, які не мають зв’язку з такою діяльністю.

Апелянт здійснив порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки «MODERN art-hotel, комб.» і дійшов висновку, що ці позначення не є настільки схожими, щоб їх можна було сплутати. Навпаки, кожне з них має достатню кількість відмінних ознак, які надають їм індивідуальності та впізнаваності. Зокрема, відмінності простежуються у фонетичному аспекті – через різне звучання та склад словесних елементів, а також у графічному оформленні – за типом зображувальних елементів, шрифтом і структурою словесних компонентів.

Щодо семантичної ознаки схожості, апелянт зазначає таке.

Зміст торговельної марки «MODERN art-hotel, комб.» полягає в ідеї художнього або мистецького готелю: слово «MODERN» може тлумачитися не лише як «сучасний», а й як позначення мистецького стилю – модерну, що узгоджується з елементом «art» (мистецтво). Ключове смислове навантаження в цьому позначенні несе саме слово «art», яке формує унікальний образ закладу, пов'язаного з мистецтвом.

Натомість позначення «MODERN INN МОДЕРН ІНН» не має такого мистецького контексту. Хоча в обох позначеннях присутній спільний елемент «MODERN», він не є визначальним у загальному смисловому сприйнятті кожного з них. Крім того, елементи «INN» та «hotel» мають різне семантичне навантаження і різну частотність використання. Отже, з урахуванням семантичних, стилістичних і контекстуальних відмінностей, заявлене позначення не є схожим настільки, щоб його можна сплутати, зокрема асоціювати, з протиставленою торговельною маркою «MODERN art-hotel, комб.» щодо таких самих та споріднених послуг.

З огляду на наведене, апелянт просить скасувати рішення УКРХОІВІ від 05.03.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «MODERN INN МОДЕРН ІНН» за заявкою № m 2023 07693 і зареєструвати заявлене позначення для всіх заявлених у заявці послуг 41 та 43 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРХОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до Закону та 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 експертом було направлено попередній висновок експертизи від 07.11.2024 за вих. № 196662/ЗМ/24.

28.01.2025 від заявника надійшла мотивована відповідь з доводами на користь реєстрації позначення для всіх заявлених в заявці послуг.

Наведені у мотивованій відповіді доводи не були визнані обґрунтованими, тому 05.03.2025 експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, які

встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі II Правил, для всіх заявлених товарів і/або послуг на тій підставі, що заявлене позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) складається з даних, що є описовими для частини послуг 41, 43 класів, які надаються або пов'язані з діяльністю закладів забезпечування тимчасовим житлом, свідчить про місце надання послуг/невизначену особу, яка надає послуги.

Обґрунтування:

«MODERN INN МОДЕРН ІНН» – сучасний готель;

«MODERN (англ.) – сучасний, новий»;

«INN (англ.) – готель»;

3) може ввести в оману щодо частини послуг 41, 43 класів, які не пов'язані зі згаданою діяльністю;

4) для всіх послуг 43 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з комбінованою торговельною маркою «MODERN art-hotel, комб.» (свідоцтво № 188312 від 10.07.2014, заявка № m 2013 12112 від 10.07.2013), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Колодія Т. Б. (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.

На підставі висновку експертизи 05.03.2025 УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «MODERN INN МОДЕРН ІНН» за заявкою № m 2023 07693.

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 пояснення представника апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (Вх. від 19.05.2025 № 3998-06/2025), копіях матеріалів заявки № m 2023 07693, та встановила таке.

MODERN INN
МОДЕРН ІНН

Заявлене на реєстрацію словесне позначення **MODERN INN** за заявкою № m 2023 07693 складається із двох слів англійською мовою «MODERN INN» та двох слів українською мовою «МОДЕРН ІНН». Слова у позначенні розміщені в двох рядках. Слова «MODERN INN» викладені великими літерами латиниці та

знаходяться у верхньому рядку. Слова «МОДЕРН ІНН» викладені великими літерами кирилиці та розміщені у нижньому рядку. Позначення подане на реєстрацію для послуг 41 та 43 класів МКТП.

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

Для встановлення того, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, чи є воно описовим та чи є оманливим при використанні щодо заявленого переліку послуг, колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел, мережі «Інтернет», а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала таке.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Пунктом 5 глави 2 розділу II Правил встановлено, що позначення вважається описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг чи у зв'язку з ними, якщо воно характеризує їх, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і/або послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на назву, вид чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що описові позначення повинні залишатися доступними для вільного використання будь-якими надавачами послуг, оскільки вони містять важливу для споживача інформацію про характер, вид або властивості відповідних послуг.

Пунктом 7 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг або у зв'язку з ними, перевіряється чи не містить воно позначень, визначених пунктом 5 глави 2 розділу II цих Правил.

Під час такої перевірки визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Описовість позначення встановлюється на основі звичайного розуміння його описової суті пересічним споживачем. При цьому перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових роздумів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар чи послугу або на всі чи окремі його властивості (характеристики).

Слово «Modern» в перекладі з англійської мови означає сучасний¹, а слово «inn» в перекладі з англійської мови означає готель, заїжджий двір².

«MODERN INN» в перекладі з англійської мови означає сучасний готель³.

«МОДЕРН ІНН» не є самостійним українським словосполученням з повноцінним значенням, а є лише транслітерацією англійського словосполучення «MODERN INN».

Відповідно до Енциклопедії сучасної української мови⁴ МОДЕРН (від лат. modo – саме зараз, певним чином; франц. moderne – новітній, сучасний) – відмова від недавнього минулого, схвальне ставлення до нових починань та акцент на плінності часу в контексті переходу від минулого до майбутнього.

Слова англійською «MODERN», українською «МОДЕРН» виконують оціночну функцію у заявленому позначенні, створюючи уявлення про сучасний або оновлений рівень сервісу, що є характеристикою послуг, а не засобом індивідуалізації, а слово англійською «INN» та транслітерація українською мовою «ІНН» прямо вказують на вид закладу. У поєднанні ці словесні елементи утворюють словосполучення, яке сприймається споживачем як загальне означення місця надання послуг (готелю чи іншого закладу тимчасового проживання) або як невизначене позначення особи, що надає такі послуги, без чіткої розрізняльної функції.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення щодо його використання при наданні послуг 41 та 43 класів МКТП, зазначених/заявлених заявником, та встановила, що перше зорове та фонетичне сприйняття заявленого позначення є зрозумілим пересічному споживачеві без додаткових роздумів та пояснень, оскільки воно прямо вказує на вид або характер відповідних послуг.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення прямо вказує на вид послуг, які надаються або пов'язані з діяльністю закладів забезпечування тимчасовим житлом, свідчить про місце надання таких послуг, а тому для частини послуг 41 та 43 класів МКТП заявлене позначення є описовим. У зв'язку з цим, до заявленого позначення має бути застосована підстава для відмови, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону передбачено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або 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

¹ <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english-ukrainian/modern?q=modern+>

² <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english-ukrainian/inn>

³ <https://www.m-translate.org.ua/#text=MODERN%20INN&direction=en-uk>

⁴ <https://esu.com.ua/article-69560>

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 10 глави 2 розділу II Правил позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, що не відповідає дійсності.

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

Колегія Апеляційної палати зауважує, що для визнання позначення оманливим його смислове значення повинно бути знайоме споживачу як очевидна вказівка на характеристики певного товару чи послуги. За таких умов, використання цього позначення для іншого товару чи послуги очевидно буде неправильним, неправдивим і тому оманливим.

Проаналізувавши перелік заявлених послуг, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «MODERN INN МОДЕРН ІНН» може ввести споживача в оману щодо частини послуг 41 та 43 класів МКТП, які не пов'язані з діяльністю закладів тимчасового розміщення або наданням готельних послуг. Через своє лексичне значення та загальне враження, яке воно справляє, позначення створює хибне уявлення про характер та сферу надання послуг, формуючи в споживача очікування, що всі послуги стосуються готельної чи подібної інфраструктури. Така невідповідність між змістом позначення та фактичним переліком послуг може дезорієнтувати споживача щодо їхнього призначення, місця надання або джерела походження.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону встановлено, що торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб з-поміж аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Відповідно до пункту 3 глави 2 розділу II Правил позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо воно непридатне для

вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відповідно до пункту 8 глави 2 розділу II Правил позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності в результаті його використання до дати подання заявки щодо заявлених товарів і/або послуг, якщо щодо нього наявні такі фактори, якщо вони є доречними:

відомість споживачам про взаємозв'язок позначення з товарами і/або послугами, для яких воно призначене, і/або із заявником, або пов'язаною із заявником особою;

тривалість і обсяг будь-якого використання позначення, зокрема у мережі «Інтернет», а також географічний район використання позначення;

тривалість і обсяг будь-якого просування позначення, зокрема у мережі «Інтернет», урахуваючи рекламування чи оприлюднення, представлення на ярмарках чи виставках, а також географічний район просування позначення.

Відповідно до пункту 5 глави 8 розділу VI та з урахуванням пункту 3 глави 2 розділу II цих Правил, якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, перевіряється, чи не набуло воно такої внаслідок його використання.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності внаслідок його використання, враховуються фактори, установлені пунктом 8 глави 2 розділу II цих Правил. Ці фактори можуть ураховуватися як окремо, так і в сукупності.

Ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення визначається стосовно товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, з урахуванням можливого сприйняття цього позначення пересічним споживачем.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «MODERN INN МОДЕРН ІНН» не має розрізняльної здатності, оскільки не виконує основну функцію торговельної марки – не забезпечує можливості вирізнити послуги одного суб'єкта господарювання з-поміж аналогічних послуг інших осіб. Його словесні елементи є описовими та формують загальне уявлення про характер або стиль послуг, але не ідентифікують конкретного надавача цих послуг.

Позначення не є достатньо індивідуалізованим або оригінальним, щоб споживач міг сприймати його як маркер комерційного походження послуг. З огляду на це, у пересічного споживача не формується чіткий асоціативний зв'язок між самим позначенням і конкретною особою, що надає відповідні послуги.

На дату подання заявки, у відповіді на попередній висновок експертизи та при розгляді заперечення апелянтом не подано доказів, які могли б свідчити про набуття позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання. Відсутні дані щодо обсягів, тривалості та географії використання, а також інформація про рівень обізнаності споживачів із цим позначенням.

З урахуванням викладеного, дослідивши докази, які містяться в запереченні, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок використання.

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.

На виникнення звукової схожості словесних позначень впливає наявність у них таких ознак: близькість і збіг звуків, розташування близьких звуків і звукосполучень одних відносно інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування співпадаючих звукосполучень, близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос; кількість і послідовність їх складів; спільний ритм та інтонація позначень.

Ознаки, на підставі яких виникає звукова схожість словесних позначень, можуть впливати на ступінь схожості як кожна окремо, так і в сукупності.

Ознаками звукової схожості можуть бути:

тотожність звучання позначень, що є відтворенням одного і того ж слова літерами іншого алфавіту;

тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання їх кінцевих частин;

схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання їх кінцевих частин;

тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання їх середніх частин;

тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання їх початкових і кінцевих частин.

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.



Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом України № 188312 є комбінованою. Її графічний елемент являє собою зображення двох прямокутників із злегка заокругленими зовнішніми кутами, що з'єднані між собою. На тлі цих прямокутників розміщено словесний елемент «MODERN art-hotel», виконане літерами латиниці стандартним шрифтом: слово «MODERN» – заголовними літерами, слова «art-hotel» – рядковими. Торговельна марка зареєстрована для послуг 43 класу МКТП.

«Modern art-hotel» в перекладі з англійської на українську сучасний арт-готель⁵.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, враховуючи тотожність звучання спільного словесного елементу «MODERN», високу ступінь схожості їх семантичного значення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Отже, досліджувані позначення схожі, оскільки асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

⁵ <https://translate.google.com/?hl=uk&ie=UTF-8&sl=en&tl=uk&text=modern%20art-hotel&op=translate>

Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг до уваги беруться фактори, які їх тісно пов'язують: родова (видова) назва, призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів. Ці фактори можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 43 класу МКТП заявленого на реєстрацію позначення є однорідними (спорідненими) з послугами 43 класу МКТП протиставленої торговельної марки, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у них враження про те, що ці послуги надаються однією особою.

Ураховуючи зазначене, заявлене позначення та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 188312 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Отже, підстава для відмови в реєстрації заявленого позначення встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні УкрНОІВІ правомірно.

Стосовно наведених прикладів торговельних марок, які містять в своєму складі слово «INN», щодо яких УкрНОІВІ були прийняті рішення про реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП, 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 слово «INN», щодо яких УкрНОІВІ 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.

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 32.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. У задоволенні заперечення Бориса Любомира Ярославовича відмовити повністю.

2. Рішення УКРНОІВІ від 05.03.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «MODERN INN МОДЕРН ІНН» за заявкою № m 2023 07693 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати 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

Ю. В. Ткаченко
Т. М. Бабенко
В. О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/64-25 від 19.09.2025
КЕП (Підписання проекту):
Ткаченко Ю. В. 19.09.2025 11:30
030F1308000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/64-25 від 19.09.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бабенко Т. М. 19.09.2025 11:19
77841208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/64-25 від 19.09.2025
КЕП (Підписання проекту):
Макаринська В. О. 19.09.2025
10:51
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900