

ПРАКТИКА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПАЛАТИ У 2024 РОЦІ: ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ

Apple Hall

14.11.2024 колегія Апеляційної палати УкрНОІВІ своїм рішенням відмовила у задоволенні заперечення, поданого Дяченком К. О., та залишила чинним рішення УкрНОІВІ від 07.06.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «Apple Hall» за заявкою № т 2022 13407 відносно послуг 35 класу МКТП.

При розгляді заперечення Апеляційною палатою встановлено, що позначення, незважаючи на окрему різницю елементів, є схожим з раніше зареєстрованими торговельними марками **APPLE**, **APPLE STORE**, **Apple House**, **Appleroom**, в яких домінує словесний елемент «Apple», оскільки під час оцінки ризику змішування ключовим є загальне враження, яке позначення справляє на споживача, а не лише формальна або часткова подібність.

Також, при прийнятті рішення колегія виходила з того, що торговельна марка «Apple» є репутаційною торговельною маркою – такою, що користується репутацією, створеною якістю товарів/послуг та світовим іміджем компанії Еппл Інк. (*Apple Inc.*), і тому заслуговує на підвищений рівень охорони.

У цьому контексті Апеляційна палата врахувала те, що внаслідок тривалого використання та відомості на ринку України торговельна марка «Apple» набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності) для ідентифікації товарів і послуг саме відносно компанії Еппл Інк. (*Apple Inc.*), у зв'язку з чим, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує зазначене позначення «Apple Hall», може призвести до сприйняття споживачами цих послуг як розширення асортименту послуг вже відомої компанії, що насправді не відповідає дійсності.

[З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням:
\[nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_Apple_Hall-web.pdf\]\(https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_Apple_Hall-web.pdf\)](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_Apple_Hall-web.pdf)



08.10.2024 колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ прийняла рішення про визнання об'ємної (тривимірної) торговельної марки у вигляді мініфігурки LEGO добре відомою в Україні відносно LEGO Джуріс А/С (DK) для товарів 28 класу МКТП: «ігри; іграшки; ігрові конструктори» станом на 01.01.2023.

При розгляді заяви колегія здійснила всебічний аналіз доводів заявника та поданих доказів. Зокрема, було враховано:

- ступінь відомості мініфігурки LEGO серед українських споживачів, які асоціюють її з конкретним виробником – компанією LEGO, завдяки тривалій присутності на ринку, сталому іміджу та активному використанню;
- характер і тривалість використання торговельної марки, починаючи з 1978 року, коли з'явилась класична мініфігурка LEGO, що стала важливим елементом у розвитку продукції компанії;
- географію використання та просування торговельної марки, зокрема діяльність компанії LEGO в Україні, яка включала не лише продаж продукції, а й участь у соціальних, освітніх і культурних ініціативах;
- високий рівень розрізняльної здатності мініфігурки, яка сприймається як унікальний і впізнаваний елемент дизайну, пов'язаний із брендом LEGO;
- факти попереднього визнання торговельної марки LEGO добре відомою в Україні;
- успішне впровадження соціально-освітніх проєктів в Україні, серед яких – реалізація програми «Лего Ед'юкейшн» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України у 2010 та 2021 роках, що свідчить про глибоку інтеграцію бренду в освітній простір;
- формування спільноти шанувальників бренду, зокрема створення у 2012 році офіційної української спільноти UkrBricks як частини глобальної мережі LEGO Ambassador Network.

[З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням: \[nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia-LEGO-Dzhuris-web.pdf\]\(https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia-LEGO-Dzhuris-web.pdf\)](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia-LEGO-Dzhuris-web.pdf)

ПРОШУТТО

04.12.2024 колегією Апеляційної палати УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову у задоволенні заперечення, поданого Гураль М. В., проти рішення УКРНОІВІ від 25.01.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ПРОШУТТО» за заявкою № т 2022 03651 відносно послуг 35 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротила перелік послуг 35 класу МКТП, а саме виключила з переліку такі послуги, як: демонстрування товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 класів та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів; представлення товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 класів та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів на засобах інформування з метою роздрібного та/або оптового продажу.

При розгляді заперечення колегією Апеляційної палати було встановлено, що італійська prosciutto (прошутто) – загальний термін у світовій кулінарії, який виробники використовують для позначення конкретного типу шинки. Для українського споживача слово «прошутто» має конкретне семантичне значення, для розуміння якого споживачу не потрібно додаткових асоціацій та логічних побудов.

У зв'язку з однозначним семантичним значенням, для споживачів використання словесного позначення «ПРОШУТТО» як торговельної марки може мати певні негативні наслідки, зокрема призвести до ризику помилок при виборі послуг, оскільки пересічні споживачі справедливо можуть думати, що компанія, яка рекламує свої послуги під торговельною маркою «ПРОШУТТО», насправді є виробником шинок або постачальником конкретного виду продукту, що може призвести до невірних асоціацій з конкретним товаром.

У даному випадку, позначення «ПРОШУТТО» не тільки описує тип м'ясного виробу, але й фактично вказує на його призначення – для продажу певного виду продукту. Оскільки позначення заявлене на реєстрацію для певних послуг 35 класу МКТП, то для таких заявлених послуг позначення «ПРОШУТТО» не має розрізняльної здатності, оскільки споживачі вірогідно сприйматимуть його як назву певного товару, що пропонується до продажу, а не як торговельну марку. Наявність у торговельній марці лише цього терміну не дозволяє точно ідентифікувати, який саме виробник чи компанія продає чи просуває ці продукти.

[З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням:
nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_proshutto-web.pdf](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_proshutto-web.pdf)



25.11.2024 колегією Апеляційної палати УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову у задоволенні заперечення, поданого Березою Ю. М. та ТОВ «Спортивний клуб «Дніпро-1», проти рішення УКРНОІВІ про відмову в реєстрації торговельної марки «ДНІПРО-1, Спортивний клуб, зобр.» за заявкою № т 2020 00373 відносно товарів 25 класу МКТП та послуг 35, 41 класів МКТП.

При розгляді заперечення Апеляційною палатою було встановлено, що центральним елементом заявленого позначення є тризуб, виконаний у вигляді меча, розміщений на гербовому щиті.

При дослідженні питання щодо того, чи є зображувальний елемент – тризуб – в емблемі спортивного клубу «Дніпро-1» імітацією малого Державного Герба України, колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз зображення тризубу в складі заявленого позначення та зображення тризубу, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19.02.1992 № 2137-XII (далі – Постанова). В результаті чого було встановлено, що в зображенні тризубу в складі заявленого позначення імітовані геральдичні характеристики зображення малого Державного герба України, встановлені пунктом 1 Постанови. Отже, заявлене позначення містить у своєму складі зображувальний елемент, що імітує малий Державний Герб України.

При дослідженні питання щодо надання дозволу компетентного органу на використання державної символіки в складі торговельних марок, колегія Апеляційної палати встановила, що на момент подання заявки № т 2020 00373 (13.01.2020) в Україні не існувало встановленого порядку та уповноваженого органу, який мав би повноваження надавати дозвіл на використання державної символіки в торговельних марках. Відтак, за відсутності належного правового механізму, правова охорона торговельної марки, що містить імітацію малого Державного Герба України, не могла бути надана.

[З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням: \[nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_dnipro-1-web.pdf\]\(https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_dnipro-1-web.pdf\)](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_dnipro-1-web.pdf)

Black queen

05.11.2024 Апеляційна палата УКРНОІВІ задовольнила заперечення Стахова С. С., поданого проти рішення НОІВ від 20.05.2021, про відмову в реєстрації торговельної марки «Black queen» за заявкою № т 2019 13203 відносно товарів 29 класу МКТП: «устриці неживі» та товарів 31 класу МКТП: «устриці живі».

Апеляційна палата здійснила комплексний аналіз поданих доказів, а також перевірила відкриті джерела щодо назв, які використовуються на міжнародному ринку для класифікації устриць. Було встановлено, що позначення «Black queen» не є загальноновживаним, не входить до загальноприйнятих класифікацій сортів устриць і не є родовим або видовим поняттям.

Крім того, позначення не втратило розрізняльної здатності, оскільки не використовується різними виробниками щодо аналогічних товарів, а апелянт надав докази його використання саме у власній комерційній діяльності. Отже, на дату подання заявки були відсутні підстави вважати, що позначення «Black queen» є загальноновживаним або позбавленим індивідуальності у сприйнятті споживачів.

[🔗](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/Rishennia-za-zaiavkoiu-m-2019-13203.pdf) З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням: nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/Rishennia-za-zaiavkoiu-m-2019-13203.pdf



01.11.2024 Апеляційна палата УКРНОІВІ відмовила у задоволенні заперечення, поданого компанією Ес енд Пі Глобал Інк. (США), проти рішення від 19.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № т 2020 11236 щодо всіх заявлених послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП.

Апеляційна палата провела порівняльний аналіз заявленого позначення  та протиставленої апелянтом торговельної марки S&P GLOBAL і дійшла висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати. Під час аналізу були враховані фонетичні, візуальні та семантичні ознаки, а також графічне виконання заявленого позначення. Також, Апеляційна палата встановила, що зображувальні елементи заявленого позначення мають достатню відмітність, а аббревіатура «S&P» не має однозначного сприйняття споживачем і може асоціюватися з різними джерелами залежно від контексту.

Крім того, було досліджено інформацію про заявника й апелянта, зокрема їх види діяльності та використання відповідних позначень. Апеляційна палата дійшла висновку, що відмінності у сферах діяльності сторін, юридичні послуги у заявника та фінансово-аналітична діяльність у апелянта, а також те, що позначення несхожі, виключають ймовірність введення споживача в оману щодо надавача послуг у разі використання заявленого позначення як торговельної марки. Також встановлено, що споживачі жодним чином не зможуть сплутати фірмові (комерційні) найменування заявника та апелянта.

[🔗 З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням: \[nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_SP_Agency-web.pdf\]\(https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_SP_Agency-web.pdf\)](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_SP_Agency-web.pdf)

Яблоко

25.09.2024 Апеляційною палатою УКРНОІВІ прийнято рішення про відмову у задоволенні заперечення, поданого Еппл Інк. (US), проти рішення про відмову їй в реєстрації торговельної марки «Яблоко» за заявкою № т 2021 02189 відносно послуг 35 та 37 класів МКТП.

При розгляді заперечення Апеляційною палатою встановлено, що заявлене позначення є тотожним із протиставленими словесними торговельними марками «ЯБЛОКО», ЯБЛОКО за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Крім того, за результатами дослідження спорідненості послуг заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення для всіх послуг 35 класу МКТП є тотожним з протиставленою торговельною маркою «ЯБЛОКО», а щодо всіх послуг 37 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою ЯБЛОКО .

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ також звернула увагу на надані апелянтом відомості й документи. Зокрема, апелянт надав відомості про діяльність компанії Еппл Інк. (Apple Inc.) (US) та про використання словесної торговельної марки «APPLE» ще з 1976 року тощо. Проте, документів, які б підтверджували використання заявленого позначення відносно заявленого переліку послуг 35, 37 класів МКТП, апелянтом надано не було.

[🔗](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/Rishennia_labloko.pdf) З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням:
nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/Rishennia_labloko.pdf



29.10.2024 Апеляційна палата УКРНОІВІ задовольнила заперечення компанії Кавасакі Дзюкогьо Кабусікі Кайся (діюча як Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) (Японія) та скасувала рішення НОІВ від 10.02.2022 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № т 2020 18372 (заявник – Колганов О. Є.) відносно частини послуг 37 і 39 класів МКТП.

Апеляційна палата дійшла висновку, що заявлене позначення відтворює словесну торговельну марку **JETSKI**, яка належить апелянту і тривалий час використовується для маркування водних мотоциклів компанії Kawasaki та має правову охорону в багатьох країнах, зокрема й в Україні, відносно товарів 12 класу МКТП. Було встановлено, що продукція апелянта стала відома українському споживачу у зв'язку з особою апелянта – компанією Kawasaki – ще до дати подання заявки № т 2020 18372.

Апеляційною палатою зауважено, що, якщо позначення містить або відтворює у своїх суттєвих елементах торговельну марку, яка тривалий час та у значних обсягах використовувалась іншою особою в Україні та за кордоном до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може виникати також і щодо неспоріднених товарів або послуг у разі, якщо використання заявленого позначення буде вказувати на зв'язок між такими товарами і послугами та власником торговельної марки.

На думку Апеляційної палати, поява на ринку України послуг заявника із використанням заявленого позначення може призвести до сприйняття споживачами цих послуг як розширення сфери діяльності та асортименту послуг вже відомої їм особи, що насправді не відповідає дійсності.

[З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням:
\[nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_JETSKI-web.pdf\]\(https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_JETSKI-web.pdf\)](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_JETSKI-web.pdf)

ARIPRAZOL



13.11.2024 Апеляційна палата УКРHOIBI відмовила у задоволенні заперечення, поданого компанією Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Японія), і залишила чинним рішення HOIB від 11.08.2022 про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № т 2021 21418 щодо товарів 5 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати; антипсихотичні препарати», заявник – компанія Асіно Фарма АГ (Швейцарія).

Апеляційна палата зазначила, що позначення «ARIPRAZOL» схоже із міжнародною непатентованою назвою (МНН) «Aripiprazole», але не відтворює її повністю і не є тотожним стему «-pripazole». Внаслідок видалення складу «рі» зі стему «-pripazole» у складі заявленого позначення утворено елемент, схожий зі стемом «-prazole», що використовується для позначення іншої фармакологічної групи.

Апеляційна палата вказала, що використання елементів, схожих на МНН або стеми, у назвах лікарських засобів виконує інформативну функцію, вказуючи на фармакологічну приналежність препарату. Враховуючи високий рівень обізнаності медичних працівників, а також призначення таких засобів за рецептом, ризик помилкового сприйняття або введення в оману є мінімальним.

На думку Апеляційної палати, використання позначення «ARIPRAZOL» для антипсихотропних препаратів не буде вводити в оману, оскільки через його значну схожість із МНН «Aripiprazole» у споживачів не виникатимуть помилкові асоціації щодо характеристик товару. Щодо використання позначення в межах інших фармацевтичних товарів, добросовісність заявника презюмується за умови, якщо використання такого позначення відповідає фармакологічному змісту продукту. Такий підхід відповідає практиці Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property Office) (далі – EUIPO) щодо експертизи торговельних марок, які містять МНН та стеми, відображених у розділі 2.13 Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи торговельних марок ЄС, що були розроблені EUIPO.

Також Апеляційна палата врахувала, що торговельна марка «Арипразол» (транслітерація «ARIPRAZOL») активно використовується на українському фармацевтичному ринку з 2017 року, охоплює понад 30% ринку відповідних препаратів та має стійку асоціацію з виробником – Асіно Фарма АГ. Це свідчить про сформовану обізнаність серед споживачів і фахівців, що також знижує ризик сплутування з іншими фармакологічними групами. Колегія дійшла висновку, що позначення «ARIPRAZOL» має розрізняльну здатність, не є описовим або оманливим щодо заявлених товарів, а доводи апелянта не доводять наявності підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення.

[🔗 З повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням: nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_ARIPRAZOL-web.pdf](https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/12/Rishennia_ARIPRAZOL-web.pdf)