

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
21.10.2025 № 251/2025



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

17 вересня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 10.07.2025 № Р-АП/103-25, у складі головуючого Поліщук Н. В. та членів колегії Ткачук Т. В., Юст Ю. О., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення ХОНГТА ТОБАККО (ГРОУП) КО., ЛТД (CN) проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 01.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «MARBLE» за заявкою № m 2018 15751 від 05.07.2018.

Представник апелянта – відсутній.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – ХОНГТА ТОБАККО (ГРОУП) КО., ЛТД, 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 у 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 НОІВ від 01.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «MARBLE» за заявкою № m 2018 15751, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів

і послуг (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

– зі словесною торговельною маркою «MARBLE», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я фірми АКЦІОНЕРНО ДРУЖЕСТВО «БУЛГАРТАБАК-ХОЛДІНГ» (BG) (свідоцтво № 20706 від 17.09.2001, заявка № 98031111 від 24.03.1998), щодо таких самих та споріднених товарів 34 класу МКТП;

– з комбінованим позначенням «MARBLE/Filter De Luxe», раніше поданим в Україні Жуковим Валерієм Івановичем (UA) (заявка № m 2018 15306 від 27.06.2018), щодо таких самих та споріднених товарів 34 класу МКТП.

Апелянт звертає увагу, що за протиставленим позначенням «MARBLE/Filter De Luxe» за заявкою № m 2018 15306 НОІВ було винесено рішення від 18.02.2021 про відмову в реєстрації.

Також апелянт зазначив про намір оскаржити протиставлену за свідоцтвом України № 20706 торговельну марку «MARBLE» у судовому порядку.

03.09.2021 (№ Вх-35409/2021) апелянтом надано додаткові матеріали до заперечення, за якими апелянт надає такі відомості.

Згідно з відповіддю НОІВ від 03.09.2021 № Вх-35409/2021, наданою на запит апелянта, станом на 06.07.2021 у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки відомості про надання ліцензії на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 20706 відсутні.

Відповідно до листа Асоціації «GS1 Україна» від 01.07.2021 № 090/01, наданого на запит апелянта, ідентифікаційні номери GS1 не присвоювалися товарним позиціям 34 класу МКТП, у складі назв та/або описів яких заявлено позначення «MARBLE» («МАРБЛ»).

Відповідно до листа Міністерства економіки України від 01.07.2021 № 3433-07/34504-07, наданого на запит апелянта, у Реєстрі державної системи сертифікації відсутня інформація про сертифікати відповідності на продукцію під торговельними марками «MARBLE» («МАРБЛ»), раніше зареєстрованими в Україні за заявою АКЦІОНЕРНО ДРУЖЕСТВО «БУЛГАРТАБАК-ХОЛДІНГ» (BG) або інших юридичних осіб.

Державна митна служба України листом від 10.08.2021 № 19-19/19-02-02/8.19/1152 відмовила в наданні інформації щодо митного оформлення товарів під торговельною маркою «MARBLE».

На підставі зазначеної інформації, 03.09.2021 компанією апелянта подано позов до Господарського суду міста Києва про дострокове припинення дії свідоцтва України № 20706 на торговельну марку «MARBLE» у зв'язку з її невикористання протягом останніх п'яти років.

11.09.2025 (№ Вх-52168/2025) до Апеляційної палати апелянтом подано клопотання про долучення до матеріалів справи за запереченням додаткових доказів, а саме:

– рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2022 у справі № 910/14430/21 про дострокове припинення дії свідоцтва України № 20706 на торговельну марку «MARBLE»;

– роздруківки зі спеціальної інформаційної системи (СІС) УКРНОІВІ щодо стану діловодства за заявкою № т 2018 15751.

Апелянт також звернув увагу на те, що діловодство за заявкою № т 2018 15306 на протиставлене позначення «MARBLE/Filter De Luxe» припинено на стадії кваліфікаційної експертизи, а строки поновлення її дії сплинули.

Отже, апелянт вважає, що на сьогоднішній день правові підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «MARBLE» за заявкою № т 2018 15751 відсутні.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 01.03.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «MARBLE» за заявкою № т 2018 15751 та здійснити її реєстрацію відносно заявленого переліку товарів 34 класу МКТП, а саме: «тютюн; сигарети; сигари; сигаретний папір; сигаретні фільтри; сірники».

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-4 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «MARBLE» за заявкою № т 2018 15751 від 05.07.2018 на підставі того, що «заявлене словесне позначення для всіх товарів 34 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

– зі словесною торговельною маркою «MARBLE», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я фірми АКЦІОНЕРНО ДРУЖЕСТВО «БУЛГАРТАБАК-ХОЛДІНГ» (BG) (свідоцтво № 20706 від 17.09.2001, заявка № 98031111 від 24.03.1998), щодо таких самих та споріднених товарів 34 класу МКТП;

– з комбінованим позначенням «MARBLE/Filter De Luxe», раніше поданим в Україні Жуковим Валерієм Івановичем (UA) (заявка № т 2018 15306 від 27.06.2018), щодо таких самих та споріднених товарів 34 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II статті 6, пункту 3».

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), визначено, 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, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-17746/2021 від 05.05.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-35409/2021 від 03.09.2021; № Вх-52168/2025 від 11.09.2025), копіях матеріалів заявки № m 2018 15751, і встановила таке.

Заявлене словесне позначення «**MARBLE**» за заявкою № m 2018 15751 виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 34 класу МКТП, а саме: «тютюн; сигарети; сигари; сигаретний папір; сигаретні фільтри; сірники».

Протиставлена словесна торговельна марка «**MARBLE**» за свідоцтвом України № 20706 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 34 класу МКТП, а саме: «тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу».



Протиставлене комбіноване позначення «**Marble**» за заявкою № m 2018 15306 складається з чотирьох словесних елементів «Marble» та «Filter», «De», «Luxe», розташованих на тлі прямокутника у два рядки. Словесний елемент «Marble», виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці світлого кольору, де перша літера велика, інші – рядкові. Менші за розміром словесні елементи «Filter», «De» та «Luxe» виконані оригінальним шрифтом літерами латиниці, розташованими у середині прямокутника світлого кольору з закругленими сторонами з двох сторін. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 34 класу МКТП, а саме: «абсорбуючий папір для курильних люльок; ароматизатори для використання в електронних сигаретах, крім ефірних олій; ароматизатори для тютюну, крім ефірних олій; бурштинові наконечники для сигарних і сигаретних мундштуків; вмістини на тютюн; газові балончики для сигарних запальничок; запальнички для курців; курильні люльки; наконечники для сигарет; наконечники для сигаретних мундштуків; попільнички для курців; портсигари; розчини для використання в електронних сигаретах; сигарети; сигарети електронні; сигарети, що містять замітники тютюну, не на медичні потреби; сигаретний папір; сигаретні фільтри; сигари; сигарили;

сигарниці; сигарні різачки; сірники; сірникові коробки; сірничниці; табакерки; трави для куріння; тютюн».

Колегія Апеляційної палати перевірила заявлене за заявкою № m 2018 15751 позначення «MARBLE» на відповідність умовам надання правової охорони та наявності підстав для такої відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та є схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що 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.

Колегія Апеляційної палати здійснила порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «MARBLE» за заявкою № m 2018 15751 з протиставленою словесною торговельною маркою «MARBLE» за свідоцтвом України № 20706, а також з протиставленим комбінованим позначенням «MARBLE/Filter De Luxe» за заявкою № m 2018 15306 та дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими за фонетичними, графічними та семантичними ознаками завдяки наявності спільного тотожного словесного елемента «MARBLE».

¹ Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² 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 заявкою.

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 і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 34 класу МКТП порівнюваних позначень, 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 товарів одній особі.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення за заявкою № м 2018 15751 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України № 20706 та із позначенням за заявкою № м 2018 15306.

Разом з тим, стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки.

Розглянувши надані апелянтом матеріали на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати встановила таке.

Апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 20706 на торговельну марку «MARBLE» на підставі її невикористання протягом останніх п'яти років.

За результатами розгляду справи № 910/14430/21 Господарським судом міста Києва 31.08.2022 було прийнято рішення про задоволення позову компанії ХОНГТА ТОБАККО (ГРОУП) КО., ЛТД (СН) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 20706 на торговельну марку «MARBLE». Рішення набрало законної сили 30.09.2022.

Отже, станом на час прийняття колегією Апеляційної палати рішення по даному запереченню:

свідоцтво України № 20706 на протиставлену торговельну марку «MARBLE» припинило свою дію повністю з 30.09.2022 за судовим рішенням. Відомості про це опубліковані в офіційному електронному бюлетені НОІВ № 43 від 26.10.2022;

11.02.2021 (Вих. №17371/ЗМ/21) НОІВ було прийнято рішення про відмову в державній реєстрації протиставленого комбінованого позначення «MARBLE/Filter De Luxe» за заявкою № м 2018 15306, а строки, встановлені Законом на оскарження, сплинули. Зазначене підтверджено даними зі спеціальної пошукової системи УКРНОІВІ (СІС), яка є загальнодоступною для необмеженого кола осіб.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення «MARBLE» за заявкою № т 2018 15751 відносно заявлених товарів 34 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись 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 ХОНГТА ТОБАККО (ГРОУП) КО., ЛТД (CN) задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 01.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «MARBLE» за заявкою № т 2018 15751 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «MARBLE» за заявкою № т 2018 15751 відносно заявленого переліку товарів 34 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 в 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

Н. В. Поліщук
Т. В. Ткачук
Ю. О. Юст

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/69-25 від 21.10.2025
КЕП (Підписання проекту):
Поліщук Н. В. 21.10.2025 10:56
3FAA9288358EC0030400
00002E573A006D36DB00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/69-25 від 21.10.2025
КЕП (Підписання проекту):
Ткачук Т. В. 21.10.2025 10:37
3FAA9288358EC0030400
000012C33900E9CED700

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/69-25 від 21.10.2025
КЕП (Підписання проекту):
Юст Ю. О. 21.10.2025 10:08
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A0065FBE500