

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
03.11.2025 № 261/2025



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>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

27 серпня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю. А. від 04.11.2024 № Р-АП/94-24, у складі головуєчого Тумко Л. І. та членів колегії Павлова Д. О., Рябоконя В. А., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула апеляційну заяву Островської Людмили Миколаївни про визнання прав на промислові зразки «1.-3. ОПАКОВАННЯ ДЛЯ ГПІЄНІЧНОГО НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН» за свідоцтвом України № 45616 недійсними повністю, власник прав інтелектуальної власності на промислові зразки – Грузін Дмитро Васильович.

Представник апелянта – Макаренко О. В.

Представник власника – Ан І. М.

Апеляційна заява Островської Л. М. (далі – апелянт) подана на підставі пункту 1 статті 25¹ Закону України від 15 грудня 1993 року № 3688-ХІІ України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон № 3688-ХІІ), згідно з яким будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково на підставі невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

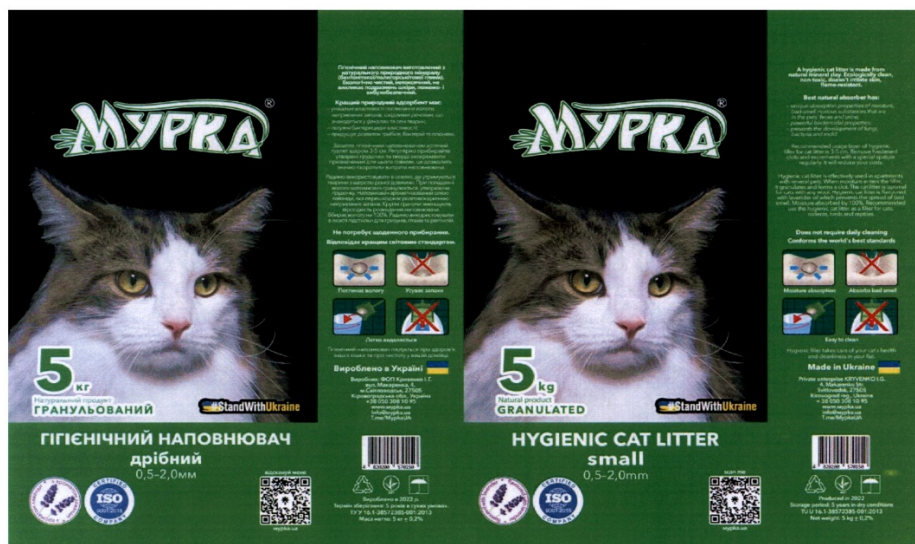
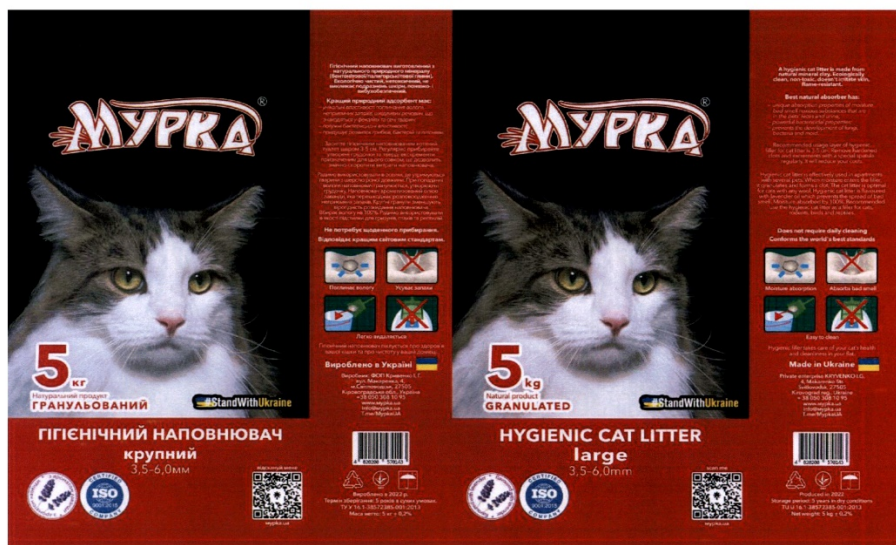
Відповідно до пункту 2 статті 25¹ Закону № 3688-ХІІ, заява про визнання прав на промисловий зразок недійсними може бути подана протягом усього

строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

Апеляційну заяву подано з метою визнання недійсними прав на промислові зразки «1.-3. ОПАКОВАННЯ ДЛЯ ГІГІЄНИЧНОГО НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН», державна реєстрація № 45616 від 14.06.2023 (далі – оспорювані промислові зразки).

Заявку на оспорювані промислові зразки № с 2022 00670 подано 12.10.2022, права належать Грузіну Дмитру Васильовичу. Відомості про державну реєстрацію за свідоцтвом України № 45616 опубліковано в Бюлетені «Промислова власність» (далі – Бюлетень) № 24 від 14.06.2023.

До Державного реєстру України промислових зразків внесено такі зображення:





Апелянт просить визнати недійсними повністю права на оспорювані промислові зразки на підставі їх невідповідності критеріям охороноздатності «новизна» та «індивідуальний характер», встановленим статтею 6 Закону № 3688-ХІІ, та здійснити публікацію про це в Бюлетені.

Викладення аргументів сторін

Апелянт повідомляє, що до дати подання заявки на оспорювані промислові зразки було видано патент України № 16402 від 25.04.2008 на промисловий зразок «ОПАКУВАННЯ НА ГІГІЄНИЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ «МУРКА», за заявкою № s 2007 01628, дата подання заявки – 19.10.2007. Дата публікації відомостей про реєстрацію – 25.04.2008, Бюлетень № 8/2008:



Апелянт зазначив, що інформація про цей зареєстрований промисловий зразок була доведена до загального відома через інтерактивну Базу даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні». Оскільки з 02.09.2021 вищевказана база даних не оновлюється, інформація про зареєстрований промисловий зразок доступна на сайті «Спеціальної інформаційної системи»

(CIC) <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>. Спеціальна інформаційна система UKRHOIBI (CIC) доступна безкоштовно для широкого кола осіб.

На доведення того, що події про доведення промислового зразка до загального відома не могли не стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки на оспорюваний промисловий зразок до Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ), апелянт надав такі докази.

1. Скріншоти повідомлень, розміщених в соціальній мережі «Instagram», де проглядаються зображення виробу «ОПАКУВАННЯ НА ГІГІЄНІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ «МУРКА» та дати, коли ці зображення були оприлюднені: 14.01.2019, 08.02.2019, 24.04.2020, 23.12.2021, 18.10.2021, 01.07.2022, 09.08.2022, 17.08.2022. Усі вищевказані дати передують даті подання заявки на оспорюваний промисловий зразок.

2. Скріншоти публікації онлайн-продажу товару в мережі «Інтернет» та дата залишення покупцями коментарів про дану продукцію – 15.09.2017 (<https://korm.com.ua/koshki/gigienicheskie-napolniteli/murka-3-sredniy-1-5-2-5mm-lavanda-siniy-5-kg/>).

3. Ксерокопії журналу «Зообизнес», в якому були опубліковані зображення виробу «ОПАКУВАННЯ НА ГІГІЄНІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ «МУРКА» за 2006 рік.

Апелянт зауважив, що публікування упаковок товарів фіксується в періодичних виданнях, у соціальній мережі «Instagram», у мережі «Інтернет» на вебсторінках, а коментарі та відгуки окремих користувачів вебресурсів підтверджують загальнодоступність таких ресурсів.

Апелянт стверджує, що оспорювані промислові зразки та раніше зареєстрований промисловий зразок є ідентичними у зв'язку з тим, що:

елементи, які займають домінуюче положення і на які в першу чергу звертає увагу користувач, – зображувальний елемент у вигляді кота разом із словесним написом «МУРКА» – є абсолютно ідентичними;

кольорова складова не повинна враховуватись, оскільки охорона раніше зареєстрованого промислового зразка за патентом України № 16402 поширюється на будь-яке кольорове виконання. Крім того, в мережі «Інтернет» уже відомі зображення виробу за промисловим зразком «ОПАКУВАННЯ НА ГІГІЄНІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ «МУРКА» за патентом України № 16402 у тому ж кольоровому виконанні, що і оспорюваний промисловий зразок.

На доведення відсутності індивідуального характеру в оспорюваних промислових зразках апелянт зазначає:

вироби, в яких застосовані раніше зареєстрований та оспорювані промислові зразки, призначені для пакування гігієнічного наповнювача для домашніх тварин;

інформованим користувачем є професіонал або кінцевий споживач, який обирає для своїх домашніх улюбленців гігієнічні наповнювачі, у результаті чого має певну обізнаність щодо зовнішнього вигляду упаковок таких виробів різних

виробників, які існують у відповідному секторі, та має певний рівень знань щодо особливостей, які ці опакowania зазвичай включають;

зображення тварин є досить поширеним елементом дизайну опакowania з гігієнічними наповнювачами, але це не єдиний можливий дизайн опакowania для даного виду товарів. Автор має широку свободу у створенні опакowania для гігієнічних наповнювачів – як у формі, так і в оформленні, використанні графіки та шрифтів. Тому незначні відмінності між промисловими зразками не створюють різного загального враження у поінформованого користувача.

Від власника оспорюваних промислових зразків надійшов відзив, в якому він не погоджується з доводами апелянта.

Стосовно новизни у відзиві наведено такі доводи:

композиційна складова та взаємне розміщення елементів є визначальними вирізняльними ознаками оспорюваних промислових зразків, про що в їх описі зазначено: «Вдала комбінація цих елементів є не тільки носієм споживацької інформації, але й створює врівноважений, естетичний образ, що добре запам'ятовується споживачем»;

композиція є однією з ознак, за якими має оцінюватись ідентичність промислових зразків, а апелянт ігнорує відмінність композицій при порівнянні;

композиційно та за більшістю суттєвих елементів, які були наведені заявником у описах оспорюваних промислових зразків, оспорювані промислові зразки та раніше зареєстрований промисловий зразок не є ідентичними, оскільки подібними є лише взаємне розташування словесного позначення «Мурка» та розташування зображення kota (візуальне зображення виконання якого є різним);

в описі раніше зареєстрованого промислового зразка за патентом України № 16402 не наведено жодних ідентифікуючих ознак зображення kota, його характеристик, а з наведеного зображення в чорно-білому відображенні неможливо зрозуміти точно, який це кіт. Тобто, з наведеного опису кіт може бути ідентичним котам будь-яких кольорів, що є абсолютно нелогічним, адже вирізнення різних особин у кошачих не є легкою процедурою, а зображення kota, наведене у промисловому зразку, не має значних вирізняльних ознак, за якими їх можна порівнювати;

з наведених апелянтом доказів не є доведеним фактом, що зображення котів є однаковими, і сам же апелянт при цьому визнає факт, що використання зображень котів для товарів такого роду та їх опакowania є розповсюдженою практикою;

апелянт, здійснюючи порівняльне дослідження зображень, робить оцінку промислових зразків за загальними параметрами, що не є суттєвими або відсутні в описі промислових зразків. Частина ознак, які він використовує для порівняння (наприклад, форма прямокутника, секційність, розміщення елементів), є типовими для пакування аналогічних товарів або взагалі не вказані як суттєві у відповідних заявках;

апелянт ігнорує низку важливих візуальних і текстових елементів, наявних лише в одному зразку, що формують унікальне загальне враження, зокрема: специфічні словесні написи, кольорові смуги, розміщення зображень котів та графічні елементи.

Стосовно індивідуального характеру власник оспорюваних промислових зразків зазначає:

оспорюваний промисловий зразок має індивідуальний характер, оскільки справляє інше загальне враження на поінформованого користувача порівняно з будь-яким іншим зразком, доведеним до загального відома, а апелянт у своїй скарзі цитує загальні положення законодавства, але не доводить, що користувач не може розрізнити зразки;

відсутність реакції з боку апелянта протягом тривалого часу підтверджує, що споживачі розрізняють опакування, що, своєю чергою, свідчить про наявність індивідуального характеру оспорюваних промислових зразків.

Пунктом 1 глави 5 розділу III Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд апеляційної заяви по суті передбачає встановлення наявності підстав для визнання прав на промисловий зразок недійсними відповідно до статті 25¹ Закону № 3688-XII та вирішення питання чинності прав на промисловий зразок на підставі наданих матеріалів.

Зауваження щодо застосовного законодавства

Щодо законодавства, яке має застосовуватись під час встановлення відповідності оспорюваних промислових зразків критеріям охороноздатності, колегія Апеляційної палати зауважує таке.

16.08.2020 набрав чинності Закон України «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» від 21.07.2020 № 815-IX (далі – Закон № 815-IX), яким внесено зміни до Закону № 3688-XII.

Зокрема, в частині, що стосується умов надання правової охорони, Законом № 815-IX внесено зміни до визначення промислового зразка та до положення, що встановлює вимоги до критерію «новизна», а також додано другий критерій охороноздатності промислового зразка – «індивідуальний характер».

Частинами першою та другою розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 815-IX встановлено:

нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону;

експертиза заявок на промислові зразки, експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, при цьому відповідність промислових зразків за такими заявками

умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У зв'язку з зазначеним та враховуючи те, що датою подання заявки на реєстрацію оспорюваних промислових зразків є 12.10.2022, колегія Апеляційної палати під час встановлення наявності підстав для визнання прав на них недійсними керується Законом № 3688-XII із змінами, внесеними Законом № 815-IX, а також Правилами складання і подання заявки на промисловий зразок, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 (далі – Правила складання) та Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 в частині, що не суперечить Закону № 3688-XII.

Відповідно до пунктів сьомого, восьмого та дев'ятого глави 5 розділу III Регламенту, колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово апелянта та власника свідоцтва, з'ясувала обставини, на які вони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила докази, що містилися у апеляційній заяві (від 20.10.2024 № Вх-45312/2024), у відзиві на апеляційну заяву (від 29.11.2024 № Вх-49904/2024), додаткових матеріалах (Вх. від 13.01.2025 № 220-10/2025, Вх. від 28.01.2025 № 535-06/2025).

Після з'ясування апеляційних вимог та обставин справи колегією Апеляційної палати прийнято рішення спочатку провести оцінку оспорюваних промислових зразків на предмет наявності чи відсутності в них індивідуального характеру.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону № 3688-XII промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:

zareєстрованого промислового зразка – до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

неzareєстрованого промислового зразка – до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Доведення до загального відома

Необхідною умовою для застосування пункту 3 статті 6 Закону № 3688-XII є доведення промислового зразка до загального відома.

Згідно з пунктом 4 статті 6 Закону № 3688-XII zareєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був

експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Апелянт надав відомості про промисловий зразок за патентом України № 16402, зображення якого опубліковано 25.04.2008 в Бюлетені, в результаті здійснення державної реєстрації, і ця дата передуює даті подання заявки на оспорювані промислові зразки – 12.10.2022.

Це є достатнім доказом доведення до загального відома промислового зразка, на який посилається апелянт як на підставу для порівняння з метою визнання недійсними прав на оспорювані промислові зразки.

Встановлення інформованого користувача

Законодавством, яке було чинним на дату подання заявки на оспорювані промислові зразки, не визначено термін «інформований користувач».

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Законом від 21.07.2020 № 815-IX Закон № 3688-XII приведено у відповідність до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію)¹.

Положення, якими визначаються критерії охороноздатності промислового зразка, передбачені Угодою про асоціацію, та аналогічні за змістом положенням статей 4 та 6 Директиви № 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13.10.1998 про правову охорону промислових зразків (далі – Директива) і статей 5 та 7 Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12.12.2001 про промислові зразки Співтовариства (далі – Регламент).

Отже, у Закон № 3688-XII імplementовано положення Угоди про асоціацію, Директиви та Регламенту, і зміст відповідних норм зазначеного Закону викладений відповідно до Угоди про асоціацію та зазначених актів законодавства ЄС.

Положення Регламенту, зокрема термін «інформований користувач», пояснюються у Керівництві з експертизи щодо визнання промислових зразків недійсними Відомства ЄС з питань інтелектуальної власності (EUIPO Design guideline «Examination of design invalidity applications»²) (далі – Керівництво EUIPO).

Статтею 8 Конституції України встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

УКРНОІВІ, як організація, яка виконує делеговані владні повноваження у сфері інтелектуальної власності, зобов'язаний керуватись принципом верховенства права та діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,

¹ Офіційний вебпортал Верховної Ради України, Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063

² <https://guidelines.euipo.europa.eu/1934976/1786993/designs-guidelines/examination-of-design-invalidity-applications>

що передбачені Конституцією та законами України. Одним із неодмінних елементів поняття «верховенство права» є правова визначеність.

Практика діяльності українських судових органів свідчить про те, що рішення європейських судових органів розглядаються як інформаційне джерело в контексті застосування окремих положень законодавства.

Наприклад, відповідно до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 № 13 «Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» у разі виникнення труднощів із застосуванням міжнародних договорів України суди при здійсненні правосуддя можуть використовувати акти та рішення міжнародних організацій, спеціалізованих органів, які мають повноваження щодо тлумачення відповідних міжнародних договорів або врегулювання спорів щодо тлумачення.

Вищий адміністративний суд України в інформаційному листі від 18.11.2014 № 1601/11/10/14-14 роз'яснив, що слід розрізняти рішення Європейського суду з прав людини як органу, юрисдикція якого поширюється на держави-члени Ради Європи, та рішення Європейського суду справедливості (далі – ЄСС), який діє лише у межах правової системи Європейського Союзу. Водночас, враховуючи європейський напрямок розвитку України та мету прийняття Закону України від 18.03.2004 № 1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», а також початок дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, правові позиції, сформульовані у рішеннях ЄСС, можуть враховуватися адміністративними судами як аргументація, міркування стосовно гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з усталеними стандартами правової системи Європейського Союзу, однак не як правова основа (джерело права) врегулювання відносин, стосовно яких виник спір.

На можливість застосування правових позицій ЄСС вказував і Вищий господарський суд України. У постанові від 07.07.2015 по справі № 910/10444/14, переглядаючи рішення судів попередніх інстанцій, Вищий господарський суд України зазначив, що «суди вірно звернули увагу на принцип юридичної визначеності описаний в рішенні ЄСС у справі *Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office)*».

З огляду на зазначене, у разі необхідності застосування норм законодавства України у сфері інтелектуальної власності, які імplementовані з актів ЄС, Апеляційна палата як колегіальний орган УкрНОІВІ може використовувати як інформаційне джерело акти ЄС (Директиви та Регламенти), а також акти Відомства ЄС з питань інтелектуальної власності.

У розділі 5.7.2.2 Керівництва EUIPO зазначається, що:

інформований користувач повинен бути визначений стосовно відповідного виробу, в який включено оспорюваний промисловий зразок або до якого він застосовується;

поняття «інформований користувач» стосується вигаданої особи, яка регулярно користується категоріями виробів, до яких включено оспорюваний промисловий зразок;

поняття «інформований користувач» знаходиться десь між поняттями «пересічний споживач», яке застосовується у питаннях торговельних марок, і де мається на увазі особа, яка не має жодних спеціальних знань, та галузевим експертом, який володіє знаннями для детальної технічної експертизи;

інформований користувач обізнаний з різними промисловими зразками, що існують у відповідному секторі, і володіє певним ступенем знань щодо особливостей, які ці зразки зазвичай включають;

якщо характер виробу, в якому застосовано порівнювані промислові зразки, дозволяє це зробити, загальне враження, яке вони справляють, оцінюється за умови, що інформований користувач може провести пряме порівняння між ними.

Апелянтом в апеляційній заяві зазначається, що вироби, до яких застосовано оспорювані промислові зразки, призначені для опакowania гігієнічного наповнювача для домашніх тварин.

Апелянт зазначив, що для даного виробу інформованим користувачем може бути той, хто звичайно купує такий товар, використовує його за призначенням, володіє певним ступенем знань щодо ознак, які опакowania на такі вироби зазвичай має, дослідив інформацію щодо таких виробів та їх опакowań, переглядав каталоги чи вебсайти, досліджував відгуки та огляди товарів, відвідував інтернет-магазини або шукав інформацію будь-яким іншим способом, при цьому він не є виробником чи дизайнером.

За висновками апелянта, інформованим користувачем виробів, до яких застосовано оспорювані промислові зразки, є «професіонал або кінцевий споживач, який обирає для своїх домашніх улюбленців гігієнічні наповнювачі».

В Керівництві EUIPO зазначено, що інформований користувач не є ні виробником, ні продавцем виробу, в яку планується включити промислові зразки, що розглядаються. Однак, залежно від характеру виробу, в який включено зареєстрований промисловий зразок (наприклад, рекламні вироби), поняття інформованого користувача може включати професіонала, який купує такі вироби з метою розповсюдження їх серед кінцевих споживачів, або самих кінцевих споживачів. Внаслідок своєї зацікавленості у відповідних výroбах обізнаний користувач, як правило, проявляє відносно високий ступінь уваги при їх використанні.

Враховуючи викладене вище, колегія Апеляційної палати визначила, що інформованим користувачем для виробів, в яких втілено оспорювані промислові зразки, є особа, яка утримує домашню тварину (домашніх тварин), та яка регулярно (або досить часто) купує гігієнічні наповнювачі для них.

Відповідно до абзацу двадцять шостого статті 1 Закону № 3688-XII ступінь свободи автора – це обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Щодо визначення ступеня свободи автора апелянт зазначає:

до форми, зовнішнього вигляду та композиційної побудови таких об'єктів як опаккування не встановлені окремі обмеження, які накладаються технічною функцією або законодавчими вимогами. Зокрема, формами опаккувань для гігієнічних наповнювачів можуть бути: прямокутна, циліндрична, мішок, пакет тощо;

опаккування можуть мати різні додаткові декоративні елементи, які вирізнятимуть їх серед ряду подібних. Найголовніше, автор має дуже широку свободу у створенні малюнку опаккування, використанні графічних елементів, оригінальних шрифтів та комбінування всіх цих елементів між собою.

Власник оспорюваних промислових зразків не навів доводів щодо обмеження свободи автора під час створення зазначених промислових зразків.

В Керівництві EUIPO зазначається, що:

ступінь свободи дизайнера при розробці промислового зразка визначається, серед іншого, обмеженнями, що накладаються технічною функцією виробу або його елемента, або законодавчими вимогами, що застосовуються до виробу, і такі обмеження приводять до стандартизації певних ознак, які, таким чином, будуть спільними для промислових зразків, що застосовуються до відповідного виробу;

чим більша свобода автора в розробці оспорюваного промислового зразка, тим менша ймовірність того, що незначні відмінності між цими зразками будуть достатніми для того, щоб справити різне загальне враження на інформованого користувача. І навпаки, чим більше обмежується свобода автора в розробці промислового зразка, тим більша ймовірність того, що незначних відмінностей між оспорюваними зразками буде достатньо, щоб справити інше загальне враження на інформованого користувача. Отже, високий ступінь свободи автора підтверджує висновок про те, що промислові зразки, які не мають суттєвих відмінностей, справляють однакове загальне враження на інформованого користувача.

Крім того, в Керівництві EUIPO зазначається, що ступінь свободи автора може бути різним щодо різних особливостей промислового зразка, і це необхідно враховувати, оцінюючи, якою мірою окремі особливості впливають на загальне враження від промислового зразка.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при виборі форми та матеріалу виробу, в якому застосовано оспорювані промислові зразки, автор мав певні обмеження у зв'язку з функцією, яку виріб виконує. Водночас, такі обмеження є не дуже значними, тому аргументи апелянта щодо різноманітності можливих форм опаккувань для гігієнічних наповнювачів колегія Апеляційної палати вважає переконливими.

Що стосується оздоблення опаккування, колегія Апеляційної палати відмічає, що оформлення опаккувань (в даному випадку нанесення на них написів, малюнків тощо) може бути обмежене законодавчими вимогами.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на одержання необхідної, доступної,

достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо), умови використання; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів; дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника (продавця) у таких випадках; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), визначеним відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, або прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що свобода автора при розробці оздоблення опаккування може бути обмежена необхідністю розміщення на ньому обов'язкової інформації згідно з вимогами законодавства.

Оспорювані промислові зразки містять інформаційні позначення і словесні елементи з інформацією про продукцію, для якої призначено опаккування.

Але, на думку колегії Апеляційної палати, зазначені обмеження в даному випадку є незначними, оскільки автор оспорюваних промислових зразків мав досить широку свободу у виборі місця розташування та способу оформлення інформації, яка обов'язково має бути присутня на опакуванні.

При цьому автор мав дуже широку свободу при створенні малюнку на опакуванні, виборі графічних елементів, оригінальних шрифтів та при комбінуванні всіх цих елементів.

Підсумовуючи зазначене вище, колегія Апеляційної палати визначила ступінь свободи автора як високий.

Загальне враження

У Керівництві EUIPO зазначається, що, якщо характер виробу, в якому застосовано порівнювані промислові зразки, дозволяє це зробити, загальне враження, яке справляють ці зразки, оцінюється за умови, що обізнаний користувач може провести пряме порівняння між ними.

Колегія Апеляційної палати здійснила пряме порівняння оспорюваних промислових зразків за свідоцтвом України № 45616 з раніше зареєстрованим промисловим зразком за патентом України № 16402.



Попередній промисловий зразок

Оспорювані промислові зразки

При порівнянні загального враження колегія Апеляційної палати враховувала таке.

Апелянт зазначив, що кольорова складова при порівнянні не повинна враховуватись, оскільки охорона раніше зареєстрованого промислового зразка за патентом України № 16402 поширюється на будь-яке кольорове виконання.

Пунктом 8.1.4.5 Правил складання передбачено, що, якщо колір є суттєвою ознакою промислового зразка, назва кольору має бути чітко зазначена в описі.

Пунктом 7.4 Правил складання передбачено, що зображення виробу, однією із суттєвих ознак якого є колір, наводяться в кольоровому виконанні. В іншому разі зображення виробу наводяться лише в чорно-білому виконанні.

В описі до заявки № s 2007 01628, за якою видано патент № 16402 на раніше зареєстрований промисловий зразок, зазначено, що рішення опакowania може мати багато варіантів кольорового виконання, кольорове рішення не є суттєвою ознакою промислового зразка, що заявляється.

Отже, обсягом правової охорони раніше зареєстрованого промислового зразка охоплюється будь-яке кольорове вирішення виробу.

Водночас колегія Апеляційної палати відзначила, що оспорювані промислові зразки відрізняються один від одного лише кольоровим виконанням, і фактично вони є варіантами одного й того самого промислового зразка.

У зв'язку з зазначеним колегія Апеляційної палати здійснювала порівняння без врахування кольорів.

Оскільки колегією Апеляційної палати визнано, що ступінь свободи автора є високим, відмінності між порівнюваними промисловими зразками мають бути досить значними для того, щоб справити різне загальне враження на інформованого користувача.

Колегія Апеляційної палати вважає, що загальне враження, яке справляють як раніше зареєстрований, так і оспорювані промислові зразки, визначається такими ознаками:

зображувальний елемент, що займає центральне положення на опакowaniu, у вигляді кота, а саме: голови білого кольору та темного кольору і частини тулуба білого кольору, прямий ракурс;

словесний елемент «Мурка», розміщений над зображувальним елементом, виконаний стилізованим художнім шрифтом, літерами білого кольору, літера «а» продовжена кривою лінією, направленою вгору та вліво, крива лінія розміщується над словесним елементом.

Колегія Апеляційної палати відмітила, що зазначені ознаки є ідентичними у порівнюваних промислових зразках, на що також звертав увагу апелянт.

Власник оспорюваних промислових зразків не надав вагомих аргументів щодо наявності в них індивідуального характеру.

Власник оспорюваних промислових зразків звернув увагу на різність композицій оспорюваних промислових зразків та раніше зареєстрованого. Проте колегія Апеляційної палати не визнала окремі відмінності між порівнюваними

промисловими зразками значними настільки, щоб вони справили різне загальне враження на інформованого користувача.

На переконання колегії Апеляційної палати, дві зазначені вище ознаки – зображення kota та словесний елемент «Мурка» – є домінуючими для кожного з порівнюваних промислових зразків, при цьому вони є не просто схожими, а ідентичними. Саме ці ознаки привертають першочергову увагу інформованого користувача, і на їх тлі інші ознаки стають менш помітними для зорового сприйняття. Отже, відмінні риси порівнюваних промислових зразків не переважають над їхніми спільними рисами.

У зв'язку з зазначеним колегією Апеляційної палати зроблено висновок, що оспорювані промислові зразки не справляють на інформованого користувача іншого загального враження, ніж промисловий зразок за патентом України № 16402, отже, вони не відповідають критерію охороноздатності «індивідуальний характер».

Колегія Апеляційної палати встановила, що матеріалами справи підтверджено відсутність у промислових зразків за свідоцтвом України № 45616 індивідуального характеру відповідно до пункту 3 статті 6 Закону № 3688-ХІІ.

Встановлена невідповідність промислових зразків «1.-3. ОПАКОВАННЯ ДЛЯ ГІГІЄНИЧНОГО НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН» за свідоцтвом України № 45616, власником яких є Грузін Д. В., критерію охороноздатності «індивідуальний характер» є достатньою підставою для того, щоб визнати права на ці промислові зразки недійсними повністю та вважати їх такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислових зразків, а саме з 14.06.2023.

Оскільки, зважаючи на зазначене вище, апеляційна заява підлягає задоволенню, колегія Апеляційної палати не вважає необхідним розглядати іншу підставу (відповідність критерію «новизна»), зазначену в апеляційній заяві, для визнання оспорюваних промислових зразків недійсними.

За результатами розгляду апеляційної заяви, на підставі Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», керуючись 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. Апеляційну заяву Островської Людмили Миколаївни задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними повністю права на промислові зразки «1.-3. ОПАКОВАННЯ ДЛЯ ГІГІЄНИЧНОГО НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН», власником яких є Грузін Дмитро Васильович, за свідоцтвом про державну реєстрацію № 45616.

3. Внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості щодо визнання прав на промислові зразки «1.-3. ОПАКОВАННЯ ДЛЯ ГІГІЄНИЧНОГО НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН», власником яких є Грузін Дмитро Васильович, за свідоцтвом України № 45616, недійсними від дати державної реєстрації промислових зразків, а саме з 14.06.2023.

4. Здійснити в офіційному електронному бюлетені НОІВ «Промислова власність» публікацію відомостей щодо визнання прав на промислові зразки «1.-3. ОПАКОВАННЯ ДЛЯ ГІГІЄНИЧНОГО НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН», власником яких є Грузін Дмитро Васильович, за свідоцтвом України № 45616, недійсними від дати державної реєстрації промислових зразків, а саме з 14.06.2023.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Л. І. Тумко
Д. О. Павлов
В. А. Рябоконт



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/71-25 від 31.10.2025
КЕП (Підписання проекту):
Тумко Л. І. 31.10.2025 15:07
3FAA9288358EC0030400
00003DFC3800F222E400



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/71-25 від 31.10.2025
КЕП (Підписання проекту):
Павлов Д. О. 31.10.2025 15:03
13561708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/71-25 від 31.10.2025
КЕП (Підписання проекту):
Рябоконт В. А. 31.10.2025 15:01
3FAA9288358EC0030400
0000BB403B008BDFE100