

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
20.11.2025 № 272/2025



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

01 жовтня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 02.06.2025 № Р-АП/76-25, у складі головуючого Поліщук Н. В. та членів колегії Кронди О. Ю., Попова В. В., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення компанії Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) проти рішення УКРНОІВІ від 04.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «BOTANIST BAR» за заявкою № m 2022 00229, заявник – Целух Вадим Володимирович.

Представник апелянта – Огнев'юк Я. В.

Представник заявника – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – Лісовська Г. В.

Заперечення апелянта – компанії Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 04.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «BOTANIST BAR» за заявкою № m 2022 00229 і вважає, що заявлене позначення відносно усього переліку товарів 33 класу та послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 1 статті 5, пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: суперечить публічному порядку; може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП та надає послуги 43 класу МКТП, а також є схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) для товарів, які є спорідненими із товарами та послугами, для яких подано на реєстрацію позначення.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення, апелянт наводить такі відомості.

Апелянт Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) є власником торговельних марок за міжнародними реєстраціями:

– «THE BOTANIST» за міжнародною реєстрацією від 14.03.2011 № 1072884 для товарів 33 класу МКТП «джин»;



– «THE BOTANIST 22» за міжнародною реєстрацією від 20.03.2014 № 1211243 для товарів 33 класу МКТП «джин».

Компанія Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) входить до групи компаній Rémy Cointreau, є віскікурнею, заснованою у 1881 році на острові Айла династією Гарві. Основа продукції компанії – це односолодове шотландське віскі.

З 2010 року Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) розпочала виробництво джину під торговельною маркою «THE BOTANIST».

У 2011 році джин «THE BOTANIST» отримав діамантову нагороду на конкурсі «The Femmes et Spiriteux du Monde» в Монако, а також нагороду «Best Gi 2016» від Falstaff Magazine's Bar and Spirit Awards. На сьогодні джин «THE BOTANIST» входить до 10 топбрендів джину у світі, займаючи 6 місце. Даний напій є надзвичайно популярним в Україні.

На території України дистрибуцію джину «THE BOTANIST» здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» – найбільший дистриб'ютор алкогольної продукції в Україні, який успішно працює з 1991 року.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що реєстрація та використання заявником торговельної марки «BOTANIST BAR» за заявкою № m 2022 00229 для товарів 33 класу та послуг 43 класу МКТП, домінуючим елементом якої є слово «BOTANIST», безумовно може вводити споживачів в оману щодо особи виробника товарів і надавача відповідних послуг, оскільки зазначена торговельна марка охоплює товари і послуги, що є однорідними або тісно

пов'язаними з товарами під торговельними марками за міжнародними реєстраціями від 14.03.2011 № 1072884 та від 20.03.2014 № 1211243, які вже присутні на ринку України.

Зокрема, послуги закладу з реалізації алкогольних напоїв, у тому числі джину «THE BOTANIST» або коктейлів на основі джину, що надаються під заявленим на реєстрацію позначенням «BOTANIST BAR» за заявкою № m 2022 00229, можуть створити хибне уявлення щодо походження таких товарів і послуг, а також особи, що їх надає/виробляє. Крім того, характер послуг 43 класу МКТП, які передбачають продаж продукції 33 класу МКТП, зокрема джину і коктейлів на його основі, посилює ймовірність сплутування позначень апелянта за міжнародними реєстраціями від 14.03.2011 № 1072884, від 20.03.2014 № 1211243 і позначенням заявника «BOTANIST BAR».

Також апелянт зазначає, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB), правова охорони якій надана в Україні за міжнародною реєстрацією від 14.03.2011 № 1072884 та відома споживачам щодо таких самих та споріднених з нею товарів 33 класу МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та торговельної марки за міжнародною реєстрацією від 14.03.2011 № 1072884 і дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками. За фонетичною та візуальною ознаками зазначені позначення є схожими, оскільки мають у своєму складі однаковий домінуючий словесний елемент «BOTANIST», виконаний чорним стандартним шрифтом, де всі літери заголовні. Оскільки словесний елемент «BOTANIST» є сильним елементом досліджуваних позначень і слугує для їх розрізняльної здатності, можна стверджувати, що семантично порівнювані позначення є схожими. Апелянт зазначає, що додаткові словесні елементи заявленого позначення не надають йому додаткової розрізняльної здатності. Словесний елемент «BAR» є описовим щодо заявлених товарів і послуг, оскільки вказує на основне призначення або місце надання послуг, а саме – бар, заклад, де подають напої (зокрема алкогольні) та/або їжу, і не несе смислового навантаження. Він також є елементом із слабкою розрізняльною здатністю.

Апелянт проаналізував перелік товарів 33 класу та послуг 43 класу МКТП заявленого позначення і вважає, що ці товари і послуги є спорідненими з товарами 33 класу МКТП, для яких надана правова охорона під торговельними марками апелянта.

Зважаючи на візуальну, семантичну та фонетичну схожість заявленого позначення та тотожність/спорідненість заявлених товарів у 33 класі та послуг 43 класу МКТП з товарами, зареєстрованими під торговельною маркою апелянта за міжнародною реєстрацією від 14.03.2011 № 1072884, однакові кола споживачів та потреби, для яких ці товари призначені, та з огляду на тривалу історію існування та присутності компанії Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) та її товарів на ринку, апелянт вважає, що реєстрація заявленого позначення за заявкою № m 2022 00229 відносно товарів 33 класу та послуг 43 класу МКТП

призведе до змішування товарів та виробників на ринку України та, у свідомості споживачів, буде вводити в оману стосовно виробника, а також може надати заявнику Целуху В. В. неправомірних переваг у користуванні репутацією та накопиченим іміджем бренду «THE BOTANIST» та компанії апелянта.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 04.12.2023 та відмовити заявнику у реєстрації позначення «BOTANIST BAR» за заявкою № m 2022 00229 відносно усього переліку товарів 33 класу та послуг 43 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення за заявкою № m 2022 00229 проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення експертизи, проти заявки № m 2022 00229 компанією Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) було подано мотивоване заперечення від 20.04.2022 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

06.11.2023 заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення УКРНОІВІ (вих. від 06.01.2022 № 210926/ЗМ/23) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно частини товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки для частини товарів 33 класу, що відповідають визначенню «джин», є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «THE BOTANIST» (міжнародна реєстрація № 1072884 від 14.03.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) щодо зазначених товарів.

23.11.2023 УКРНОІВІ одержано відповідь заявника на повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, у якій заявник, для усунення схожості з протиставленою торговельною маркою, запропонував вилучити з заявленого переліку товарів 33 класу МКТП товар «джин». За результатами кваліфікаційної експертизи підготовлено висновок від 01.12.2023 № 227595/ЗМ/23 про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів 33 класу та послуг 43 класу МКТП на підставі:

«заявлене словесне позначення для частини товарів 33 класу, що відповідають визначенню «джин», є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «THE BOTANIST» (міжнародна реєстрація № 1072884 від 14.03.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Bruichladdich Distillery Company Limited, (GB) щодо зазначених товарів.

«Джин (англ. gin) – міцний алкогольний напій із вмістом спирту не менше 37,5 % об'єму, отриманий в результаті перегонки настоянки з ягід ялівцю на зерновому спирті».

«Джин – це популярний алкогольний напій, який виготовляється на основі спирту з ячменю або інших зернових культур, зі смаком можжевелових ягід. Джин є унікальним алкогольним напоєм, який має багату історію та велику кількість сортів. Він є основою для численних коктейлів та популярний серед любителів алкоголю».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розділ II ст. 6 п. 3)

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_\(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B9\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B9))

<https://www.0312.ua/list/413314>»

На підставі зазначеного висновку експертизи, УКРНОІВІ прийнято рішення від 04.12.2023 № 228624/ЗМ/23 про реєстрацію торговельної марки «BOTANIST BAR» за заявкою № m 2022 00229 для частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Заявник Целух В. В. та його представник Скачко В. А. про прийняття заперечення до розгляду повідомлялись листом УКРНОІВІ від 12.06.2025 № 5064/3201-01-2025.

Також, заявник та представник неодноразово повідомлялись про розгляд заперечення в засіданні листами УКРНОІВІ від 19.06.2025 № 5375/3201-01-2025, від 22.07.2025 № 6361/3201-01-2025, від 10.09.2025 № 8373/3201-01-2025.

Пунктом 8 глави 1 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), визначено, що надання відзиву на заперечення особи, яка подала його відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону чи абзацу другого частини першої статті 13 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», є правом заявника.

Заявник та його представник на засідання не з'явилися та не скористались своїм правом на подання відзиву на заперечення.

Відповідно до абзацу шостого пункту 9 глави 3 розділу II Регламенту, у разі повторної неявки учасника розгляду на засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, заперечення розглядається на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту 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

вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (вх. УКРНОІВІ від 28.05.2025 № Вх-27338/2025), матеріалах заявки № m 2022 00229, та встановила таке.

Заявлене словесне позначення « ^{BOTANIST BAR} » за заявкою № m 2022 00229 від 06.01.2022 виконано заголовними літерами латиниці в чорному кольорі, стандартним шрифтом та зареєстровано для товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої на основі цукрової тростини; алкогольні напої, крім пива та джину; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви, крім джину; арак; бренді; вина; віскі; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; дижестиви (лікери та алкогольні напої, крім джину); коктейлі, що не містять джин; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива та джину; напої на основі вина; настоянки гіркі, які не містять ароматні спирти з шишками і ягодами ялівцю; пікети (вино з виноградних вичавків); ром; саке; сидр; спиртні напої, крім джину; спиртні напої, одержані шляхом перегонки, крім джину; спиртні напої, одержані шляхом перегонки, на основі зерна, крім джину», та послуг 43 класу МКТП: «кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання інформації та порад щодо приготування страв; орендування приміщень для зустрічей; послуги барів; послуги їдалень; послуги кальянних; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги персонального шеф-кухаря; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги ресторанів щодо забезпечування їжею на винос; послуги ресторанів японської кухні; послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба; послуги ресторанних критиків (надавання інформації про їжу та напої); послуги снєк-барів; прикрашання кондитерських виробів; прикрашання харчових продуктів; створювання композицій з харчових продуктів».

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка «**THE BOTANIST**» за міжнародною реєстрацією № 1072884, охорона якої поширюється на територію України з 07.08.2014, виконана заголовними літерами латиниці, стандартним шрифтом чорного кольору та зареєстрована для товарів 33 класу МКТП: «Gin» («джин»).

Об'ємна (тривимірна) протиставлена апелянтом торговельна марка «THE



BOTANIST 22 » за міжнародною реєстрацією № 1211243, охорона якої поширюється на територію України з 20.07.2015, згідно з описом, наведеним у реєстрі міжнародної реєстрації WIPO, складається з пляшки з циліндричним корпусом. На нижніх двох третинах передньої частини корпусу пляшки нанесені 11 горизонтальних рядів тексту латинськими літерами, усі літери заголовні. Кожен ряд займає близько 2 % від загальної висоти пляшки. Текст складається зі слів: TRIFOLIUM REPENS – CRATAEGUS MONOGYNA – MELISSA OFFICINALIS – THYMUS POLYTRICHUS – MENTHA X VILLOSA – BETULA PUBESCENS – FILIPENDULA ULMARIA – ULEX EUROPAEUS –

MYRRHIS ODORATA – TRIFOLIUM PRATENSE – MENTHA AQUATICA. На задній частині корпусу також розміщено 11 горизонтальних рядів тексту аналогічного розміру та шрифту: TANACETUM VULGARE – JUNIPERUS COMMUNIS – MYRICA GALE – ARTEMISIA VULGARIS – MENTHA SPICATA – CHAMAEMELUM NOBILE – GALIUM VERUM – CALLUNA VULGARIS – TEUCRIUM SCORODONIA – SAMBUCUS NIGRA – CIRSIIUM ARVENSE. Між переднім та заднім блоком тексту є візуальний проміжок. На верхній частині пляшки розміщено білу паперову етикетку з написом THE BOTANIST, що виконаний чорним кольором, латинськими літерами, усі літери заголовні, та цифрою 22. Горловина пляшки має витиснене по колу слово THE BOTANIST, яке видно крізь пломбу. На пломбі білого кольору зображено елементи рослинності. Над витисненим словом THE BOTANIST на пломбі по колу розташована червона лінія. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: «Gin» («джин»).

З метою з'ясування обставин, якими апелянт обґрунтовує свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5, пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Відповідно до абзацу другого 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 частини (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), підписаної 14.04.1891 (дата набуття чинності для України – 25.12.1991), з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно із частиною 3 статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

¹ Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ, 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 НОІВ 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 у 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.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У ході аналізу досліджуваних позначень за фонетичною схожістю колегія Апеляційної палати порівняла за звучанням словесну протиставлену торговельну марку «THE BOTANIST» і подане на реєстрацію позначення «BOTANIST BAR» та встановила тотожність звучання спільного словесного елемента «BOTANIST», на який падає логічний наголос.

З урахуванням входження одного позначення в інше, тотожності звучання початкової частини словесного елемента заявленого позначення та словесного елемента протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням.

Аналіз візуальної схожості показав, що порівнювані позначення схожі за алфавітом (латиниця) та графічним виконанням літер (заголовні). Водночас, вони відрізняються наявністю додаткових словесних елементів у заявленому та протиставленому позначеннях.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для встановлення перекладу та тлумачення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила таке.

Слово «BOTANIST» у перекладі з англійської на українську мову означає «ботанік»³.

Ботанік – учений, фахівець з ботаніки⁴.

У словосполученні «THE BOTANIST» артикль «THE» лише підкреслює визначеність об'єкта, що семантично не змінює загального значення позначення.

У словосполученні «BOTANIST BAR» слово «BAR» з англійської мови перекладається як «бар»⁵ і позначає заклад для споживання напоїв і закусок⁶. Водночас основною частиною є «BOTANIST» (укр. м. «ботанік»), що зберігає своє значення, викликаючи асоціації з рослинами, травами тощо.

Тому семантично позначення можна розуміти як «бар з ботанічною тематикою», «бар для людей, пов'язаних з ботанікою», «бар для любителів природи» або «бар із трав'яними напоями» тощо.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та торговельні марки апелянта асоціюються з ботанікою, рослинами, біологічними процесами та природними складовими. Додаткові елементи («THE», «BAR») лише доповнюють цю концепцію, не змінюючи її суті, а тому позначення залишаються схожими за змістом і викликають у споживача подібні смислові враження.

Також, колегія Апеляційної палати зауважує, що під час встановлення схожості позначень елементи з низькою розрізняльною здатністю, як правило, мають другорядне значення. Водночас основне значення надається сильним

³ <https://dictionary.cambridge.org/uk/translate/>

⁴ <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA>

⁵ <https://dictionary.cambridge.org/uk/translate/>

⁶ <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%80>

елементам – оригінальним та фантазійним позначенням, яким притаманна висока розрізняльна здатність. У зв'язку з цим, під час експертизи словесних позначень визначальною є саме схожість таких сильних елементів.

З огляду на те, що порівнювані позначення мають однаковий спільний словесний елемент «BOTANIST», вони створюють в уяві споживачів відчуття спорідненості, що формує семантичну схожість між цими торговельними марками.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів.

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 або товарів і послуг.

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

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 33 класу та послуги 43 класу МКТП заявленого позначення є спорідненими із товарами 33 класу МКТП протиставленої торговельної марки, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2022 00229 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1072884, охорона якої поширюється на територію України з 07.08.2014.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно із підпунктом 3 пункту В статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, що набула чинності для України 25.12.1991, товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними в таких випадках, зокрема, якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

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

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

До позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені точне відтворення, імітація або наслідування відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації як торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Зокрема, позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Небезпека введення в оману споживача відносно виробника може, зокрема, бути наслідком використання різними особами схожих торговельних марок відносно споріднених товарів і послуг, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «BOTANIST BAR» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться у матеріалах заперечення, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає таке.

Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) – винокурня, яка розташована на острові Айла в Шотландії. Винокурня виробляє переважно односолодовий

шотландський віскі, але також пропонує авторський джин The Botanist. Вона належить Ремі Куантро і є однією з восьми діючих винокурень на острові⁷.

Винокурня Bruichladdich, яка займається виробництвом джину The Botanist, була заснована в 1881 році. Історія бренду The Botanist набагато коротша – перші партії напою під цією торговельною маркою надійшли у продаж 2011 року. Своєю назвою продукт завдячує двом місцевим ботанікам, які були залучені до пошуків придатних для створення оригінального джину рослинних компонентів.

Шотландська ялівцева горілка виготовляється без витримки з використанням перегінних кубів та конвеєрної стрічки старої гуральні. Зокрема, дистиляція джину The Botanist протікає у старовинній ємності, яку називають Ugly Betty, і займає від 17 до 24 годин. Завдяки технології тривалої дистиляції виробнику вдається домогтися кристальної прозорості та звільнити джин від присмаку сивушних олій. Рослинний купаж джину включає 9 класичних для виготовлення напою інгредієнтів. Ключову роль у рецепті грає ялівець двох сортів, доповнений коріандром, лакричником, фіалковим коренем, лимонною цедрою. Рослинну основу для Botanist вимочують кілька годин у суміші спирту і джерельної води, після чого склад піддають дистиляції⁸.

Компанія використовує словесну торговельну марку «THE BOTANIST» для ідентифікації продукції, зокрема шляхом нанесення назви на етикетку пляшки. Окрім цього, вона також використовує об'ємну (тривимірну) торговельну марку, представлену у вигляді пляшки циліндричної форми з детальним текстовим оформленням на корпусі, паперовою етикеткою з написом «THE BOTANIST 22» та унікальними елементами на горловині й пломбі.

У пошуковій системі «Google» за запитом «THE BOTANIST» пропонується до продажу «джин» виробництва Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB)⁹.

Отже, товари під торговельною маркою «THE BOTANIST» широко пропонуються споживачам через оптові та роздрібні мережі, магазини та супермаркети в Україні.

Колегія Апеляційної палати, за результатами дослідження відомостей з мережі «Інтернет», документів, які містяться в матеріалах заперечення, встановила, що вони свідчать про тривалу діяльність апелянта на ринку України та обізнаність споживачів з його товарами, що просуюються під торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1072884 та № 1211243.

З огляду на встановлену схожість між позначеннями, схожий напрям діяльності та канали збуту товарів заявника і апелянта, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання заявником позначення за заявкою № m 2022 00229 для товарів 33 класу і надання послуг 43 класу МКТП може

⁷ https://rocketreach.co/bruichladdich-distillery-company-ltd-profile_b5dec85af42e4ed9

⁸ <https://bayadera.ua/brands/the-botanist>

⁹

https://www.google.com/search?q=THE+BOTANIST&sca_esv=d14af1df391cf56f&rlz=1C1GCEU_ukUA1133UA1134&biw=877&bih=402&ei=jp7vaNXdC-

iUxc8P8NfLkAs&ved=0ahUKEwjV3PTopKaQAxVoSvEDHfDrErI4ChDh1QMIEA&uact=5&oq=THE+BOTANIST&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlc nAiDFRIRSBCT1RBTkITVDIFEC4YgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARI-
hRQ5wxY5wxwAXgBkAEAmAFgoAFgqgEBMbgBA8gBAPgBAfgBAPgCAqACeKgCCsICHRAAGIAEGLQCGNQDGOUCGLcDGloFGOoCGI
oD2AEBwgIQEAAYAXi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6glYjwHYAQGYAwvxBde3GhHUFyiLugYECAYEB5IHAAzEuMaAH6wuyBwM
wLjG4B2zCBwUyLTEuMcgHEQ&scient=gws-wiz-serp

ввести в оману стосовно особи апелянта. Це створює ризик, що споживачі помилково асоціюватимуть товари та послуги заявника з товарами апелянта, зокрема щодо походження товарів і послуг, їх властивостей та якості, а також щодо особи виробника або надавача послуг.

Крім того, з урахуванням потенційної можливості формування у споживачів хибного уявлення про наявність у заявника прав на використання торговельних марок апелянта або ділових зв'язків з компанією апелянта, не можна виключати, що подібне позначення може суперечити загальноприйнятим засадам публічного порядку, зокрема в частині забезпечення прозорості походження товарів і захисту інтересів споживачів.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «BOTANIST BAR» за заявкою № т 2022 00229 не може бути зареєстроване як торговельна марка відносно товарів 33 класу та послуг 43 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 1 статті 5, пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Брукладді Дістіллері Компані Лімітед (GB) задовольнити повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 04.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «BOTANIST BAR» за заявкою № т 2022 00229 скасувати.
3. Відмовити Целуху Вадиму Володимировичу у реєстрації торговельної марки «BOTANIST BAR» за заявкою № т 2022 00229.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Н. В. Поліщук
О. Ю. Кронда
В. В. Попов



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/73-25 від 19.11.2025
КЕП (Підписання проекту):
Поліщук Н. В. 19.11.2025 15:28
3FAA9288358EC0030400
00002E573A006D36DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/73-25 від 19.11.2025
КЕП (Підписання проекту):
Кронда О. Ю. 19.11.2025 11:40
3FAA9288358EC0030400
000050583A006940DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/73-25 від 19.11.2025
КЕП (Підписання проекту):
Попов В. В. 19.11.2025 11:40
46961708000000000000
00000000000000000001