ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
10.01.2026 № 5/2026

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

04 грудня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 02.04.2025 № Р-АП/45-25, у складі головуючого Громової Ю. В. та членів колегії Фінагіної В. Б., Осмоловської О. С., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Пабліцис Медіа Лімітед (GB) проти рішення УКРНОІВІ від 22.04.2024 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕНІТ, комб.» за заявкою № m 2022 10042, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКМАН».

Представник апелянта – Шамріна О. О.
Представник заявника – Гладка А. В.
Представник УКРНОІВІ – Бодня Н. П.

Заперечення апелянта – Пабліцис Медіа Лімітед (GB) (далі – апелянт), 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, надісланої такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 22.04.2024 про реєстрацію торговельної марки відносно всього переліку послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № m 2022 10042, прийнятим на підставі висновку експертизи про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт вважає, що заявлене позначення відносно всього переліку послуг 35 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: заявлене позначення є схожим із торговельною маркою апелянта за свідоцтвом № 270598 від 10.02.2020 для споріднених послуг 35 класу МКТП; є таким, що може ввести в оману щодо особи, оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації, пов’язані з вже відомим надавачем певних послуг 35 класу МКТП, які насправді не відповідають дійсності; заявка № m 2022 10042 від 25.08.2022 була подана з порушенням прав апелянта на торговельну марку для споріднених послуг 35 класу МКТП.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні відомості.

Апелянт зазначає, що він є власником торговельної марки за свідоцтвом № 270598 «ZENITH», яка зареєстрована для послуг 35 та 42 класів МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельної марки за свідоцтвом № 270598 та вважає їх схожими до ступеня змішування: фонетично та семантично.

На думку апелянта, не зважаючи на певні відмінності в порівнюваних позначеннях, а саме відмінність літер абетки (кирилиця та латиниця), доповнення заявленого позначення зображувальним елементом, заявлене позначення «ЗЕНІТ, комб.» є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ZENITH» за свідоцтвом № 270598, оскільки містить у своєму складі фонетично та семантично тотожний спільний словесний елемент «зеніт», який займає домінуюче положення. При цьому графічно вони є не схожими.

Крім того, зважаючи на те, що послуги 35 класу МКТП за заявкою № m 2022 10042 та послуги 35 класу МКТП за свідоцтвом № 270598 належать до одного роду послуг, мають спільне коло споживачів, спільні умови та канали збуту, реалізуються кінцевим споживачам через однакові канали та мають спільне призначення, заявлені послуги є такими самими та спорідненими.

Також апелянт вважає, що заявлене за заявкою № m 2022 10042 позначення є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, і обґрунтовує таке твердження таким.

Publicis Groupe є однією з найстаріших і найбільших у світі рекламно-комунікаційних груп, заснованою у Франції у 1926 році, зі штаб-квартирою в Парижі. Компанія надає повний спектр рекламних, медіа- та маркетингових

послуг національним і транснаціональним клієнтам та входить до п’ятірки найбільших рекламно-комунікаційних холдингів Європи.

До складу Publicis Groupe входить Publicis Media, медіапідрозділ холдингу, частиною якого є міжнародна агенція Zenith (раніше ZenithOptimedia) – відома ROI-агенція з багаторічною історією та міжнародним визнанням. Торговельна марка «ZENITH» тривалий час активно використовується Publicis Groupe для надання послуг 35 та 42 класів МКТП, зокрема на території України.

Publicis Groupe також фактично присутня на українському ринку через діяльність Publicis Groupe Ukraine, що підтверджується публікаціями результатів досліджень українських споживачів та іншими матеріалами, спрямованими на українську аудиторію.

У зв’язку з цим використання або реєстрація заявленого позначення, яке асоціюється з відомою міжнародною групою Publicis та її агенцією Zenith, може створити у споживачів хибне уявлення щодо походження товарів або послуг та особи, яка їх виробляє або надає.

Крім того, на думку апелянта заявка № m 2022 10042 на реєстрацію заявленого позначення була подана з порушенням прав компанії Пабліцис Медіа Лімітед (GB) на торговельну марку для споріднених послуг 35 класу МКТП.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 22.04.2024 та відмовити заявнику у реєстрації позначення «ЗЕНІТ, комб.» за заявкою № m 2022 10042 відносно усього переліку послуг 35 класу МКТП.

12.05.2025 від апелянта надійшли додаткові докази, а саме: докази використання торговельної марки.

28.05.2025 від апелянта надійшли додаткові пояснення до заперечення та додаткові докази, а саме: копія рішення Апеляційної палати від 01.07.2021; бібліографічні дані за свідоцтвом № 270598; бібліографічні дані стосовно заявки № m 2018 21588.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення експертизи 13.01.2023 було подано мотивоване заперечення від Пабліцис Медіа Лімітед (GB) щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

23.05.2023 експертом отримано мотивовану відповідь заявника на заперечення від 13.01.2023 з доводами щодо відсутності схожості до ступеня змішування заявленого позначення та торговельної марки апелянта, які були проаналізовані та взяті до уваги.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи експертом було підготовлено

висновок про відповідність заявленого за заявкою № m 2022 10042 позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКМАН» (далі – ТОВ «ТЕКМАН», заявник), не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення від 22.04.2024 про надання правової охорони торговельній марці «ЗЕНІТ, комб.» за заявкою № m 2022 10042 відносно усього переліку послуг 35 класу МКТП.

Заявник вважає, що заявленому комбінованому позначенню за заявкою № m 2022 10042 від 25.08.2022 може бути надана правова охорона в Україні, оскільки воно не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою апелянта «ZENITH» за свідоцтвом № 270598 від 10.02.2020. Заявлене позначення має інше візуальне (графічне) та фонетичне сприйняття і відрізняється тим, що є комбінованим позначенням з розрізняльною здатністю, яку обумовлюють додатковий фон, шрифт логотипної частини, кількість літер, протилежність кольору літер, фонетика, викладення іншою мовою, із додаванням графічного елемента у вигляді свердла, що в сукупності формує самостійне сприйняття знака споживачем.

Заявник зазначає, що словесний елемент «ЗЕНІТ» у транслітерації є загальновживаним терміном і не може бути об’єктом виключного права. Розрізняльна здатність заявленого позначення досягається завдяки його відмінному візуально-графічному оформленню та використанню додаткових зображувальних елементів, які в сукупності формують у споживача стійку асоціацію з конкретним суб’єктом господарювання.

ТОВ «ТЕКМАН» є провідним виробником і імпортером ручних інструментів на території України. Торговельна марка «ZENIT» була виведена на ринок України в 2005 році. Метою її створення було виробництво якісного і доступного електроінструменту для домашнього використання.

Торговельні марки «ZENIT» налічують близько 50 сервісних центрів по всій країні, де висококваліфіковані фахівці займаються ремонтом, настроюванням та налагодженням параметрів інструменту. Підтвердженням якості бренду заявника служить багаторічне партнерство з найбільшими торговими компаніями України: ТОВ «Епіцентр К», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ «Леруа Мерлен», ТОВ «ТВД Олді», і більше 20 відомими інтернет-магазинами, такими як «Розетка», «epicentrk.ua», «Алло», «Sea-tools», «Mobilluck» тощо.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан. На підставі цього Верховна Рада України задля заборони використання символів Z і V, протистояння інформаційній війні прийняла новий Закон від 22.05.2022 № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки

воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», який забороняє пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму та збройної агресії російської федерації проти України, включно з використанням символів, що асоціюються з російським військовим вторгненням в Україну. На підставі цього ТОВ «ТЕКМАН» на підтримку України провело ребрендинг торговельної марки і подало на реєстрацію «ЗЕНІТ, комб.» у новому вигляді українською мовою.

Заявлене позначення «ЗЕНІТ, комб.» має свій офіційний сайт https://zenit-profi.com/ та розміщено на багатьох інших сайтах, які спеціалізуються на продажу електроінструментів. Основна діяльність ТОВ «ТЕКМАН» під заявленим позначенням пов’язана з виробництвом та продажем електроінструменту, конструкцій, ручного знаряддя та інших товарів 03, 06, 07, 08, 16, 17 класів МКТП. Тобто заявлене позначення для 35 класу МКТП пов’язано з введенням цих товарів в цивільний оборот.

З урахуванням викладеного, заявник вважає, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою апелянта за свідоцтвом № 270598 від 10.02.2020, а також не є таким, що здатне ввести в оману споживачів щодо особи надавача послуг, оскільки не формує асоціацій із суб’єктом, який фактично не здійснює надання відповідних послуг 35 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити компанії Пабліцис Медіа Лімітед (GB) у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення УКРНОІВІ від 22.04.2024 про надання правової охорони торговельній марці «ЗЕНІТ, комб.».

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу ІІ 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. від 31.03.2025 № 2301-/2025), додаткових матеріалах (Вх. від 12.05.2025 № 3743-/2025, Вх. від 28.05.2025 № 4383-08/2025), копіях матеріалів заявки № m 2022 10042, та встановила таке.

Заявлене на реєстрацію позначення

є комбінованим, складається зі словесних і зображувальних елементів без заявлення охорони кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки. Словесний елемент

«ЗЕНІТ» виконаний заголовними літерами кирилиці українського алфавіту, розміщений на тлі чорного прямокутника, який є складовою частиною зображувального оформлення знака. Під словесним елементом розташований зображувальний елемент у вигляді стилізованого зображення свердла.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка ZENITH за свідоцтвом № 270598 є словесною, відтвореною стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці без зазначення охорони кольору.

Позначення зареєстровано відносно послуг 35 та 42 класів МКТП.

На засіданні колегії Апеляційної палати заявником було скорочено перелік заявлених на реєстрацію послуг 35 класу МКТП та уточнено, а саме: усі заявлені послуги, пов’язані з введенням в цивільний оборот електроінструментів та ручних інструментів.

З урахуванням викладеного, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого заявником переліку послуг 35 класу МКТП.

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.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил[1] 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.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил. 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.

---

[1] 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значущості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення в площині позначення. Тому для встановлення того, чи займає конкретний елемент домінуюче положення, необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам’ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

З метою з’ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують 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 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої апелянтом торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила таке.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки свідчить про їх фонетичну тотожність та схожість звучання спільного домінуючого словесного елемента, оскільки словесний елемент «ZENITH» є латинським написанням слова «ЗЕНІТ», унаслідок чого при вимові обидва позначення відтворюють однакове звучання незалежно від використання алфавіту латиниці або кирилиці.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення і протиставлена торговельна марка схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), але відрізняються алфавітом та наявністю зображувального елемента у заявленому позначенні. Водночас зображувальний елемент виступає додатковою відмінною ознакою заявленого позначення.

Загалом порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження візуальної схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

З метою визначення семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел та встановила таке.

Слово «zenith» перекладається з англійської мови як «зеніт, розквіт, найвища точка»[2].

Семантична схожість між заявленим позначенням та протиставленою торговельною маркою є високою, оскільки обидва позначення містять тотожний за смисловим навантаженням домінуючий словесний елемент «ЗЕНІТ/ZENITH», який незалежно від використання кирилиці або латиниці має однакове лексичне та понятійне значення.

Отже, порівнювані позначення викликають однакові смислові асоціації, пов’язані з ідеєю досягнення найвищого рівня, якості або досконалості, що зумовлює їх семантичну тотожність.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленою торговельною маркою, незважаючи 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 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.

Колегією встановлено, що первісно заявлений перелік послуг заявленого позначення 35 класу МКТП охоплював широкий спектр універсальних адміністративних, рекламних, маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг, які за своїм характером, призначенням, колом споживачів та умовами надання є спорідненими з послугами 35 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку апелянта «ZENITH».

---

[2] https://vocabulary.com.ua/vocabulary/zenith#google_vignette

Під час розгляду заперечення заявником було скорочено перелік заявлених на реєстрацію послуг, при цьому заявник зазначив, що заявляє всі послуги, пов’язані з введенням в цивільний оборот електроінструментів та ручних інструментів. Після такого скорочення переліку апелянт повідомив колегію Апеляційної палати про відсутність заперечень проти реєстрації заявленого позначення.

Разом з тим колегія Апеляційної палати зазначає, що саме по собі скорочення заявником переліку послуг та відсутність подальших заперечень апелянта не є достатніми підставами для реєстрації заявленого позначення щодо всіх зазначених заявником послуг.

У результаті аналізу скороченого заявником переліку послуг колегією Апеляційної палати встановлено, що частина заявлених послуг за своїм змістом, функціональним призначенням та суттю не має безпосереднього та об’єктивного зв’язку з введенням в цивільний оборот електроінструментів та ручних інструментів, а також не є допоміжною чи супровідною діяльністю щодо таких товарів.

До таких послуг, зокрема, належать: адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільними дорогами (ETC) для інших; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; комп’ютеризоване ведення медичних записів та документів; написання резюме для інших; послуги агентств працевлаштування; послуги з керування підприємницькими проєктами для об’єктів будівництва; послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою; послуги з фотокопіювання; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо оптового та роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат касових апаратів; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат торговельних автоматів; прокат фотокопіювальних машин; психологічне тестування для відбирання персоналу.

Зазначені послуги за своєю природою є самостійними, міжгалузевими або спеціалізованими видами діяльності, які можуть надаватися незалежно від реалізації будь-яких конкретних товарів, зокрема електроінструментів та ручних

інструментів, і не перебувають з ними у відносинах функціональної чи комерційної взаємозалежності.

У зв'язку з цим такі послуги зберігають ознаки спорідненості з універсальними рекламними, маркетинговими та бізнес-консультаційними послугами, для яких зареєстровано торговельну марку апелянта «ZENITH», що у разі їх збереження у переліку могло б призвести до виникнення асоціативного зв'язку та ймовірності змішування у свідомості споживачів.

З огляду на викладене, з метою усунення зазначених ризиків та забезпечення відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про необхідність виключення наведених послуг із переліку, щодо якого заявлене позначення може бути зареєстроване.

Отже, заявлене позначення «ЗЕНІТ, комб.» може бути зареєстроване лише щодо тих послуг 35 класу МКТП, які за своїм характером, призначенням та сферою застосування безпосередньо пов'язані з введенням в цивільний оборот електроінструментів та ручних інструментів і не є однорідними з послугами 35 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку апелянта «ZENITH».

Стосовно доводів апелянта про те, що у разі використання схожого позначення «ЗЕНІТ, комб.» за заявкою № m 2022 10042 щодо заявлених послуг на ринку України існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги 35 класу МКТП, а саме особи апелянта, колегія зазначає таке.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 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 знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо особи виробника товарів, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг тощо. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

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 в споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Для визначення того, чи може заявлене позначення «ЗЕНІТ, комб.» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в запереченні, та дійшла висновку про відсутність доказів того, що внаслідок тривалого і значного за обсягами використання в Україні торговельна марка апелянта визнається споживачами як ідентифікатор товарів саме компанії апелянта.

Водночас колегія Апеляційної палати враховує, що за результатами розгляду заперечення перелік заявлених послуг було істотно скорочено та обмежено виключно тими послугами 35 класу МКТП, які за своїм характером, призначенням та сферою застосування безпосередньо пов'язані з введенням в цивільний оборот електроінструментів та ручних інструментів.

У зв'язку з таким обмеженням сфери використання заявленого позначення, споживче сприйняття позначення формується у вузькому контексті реалізації конкретної групи товарів, що виключає можливість формування у свідомості споживачів асоціацій з діяльністю апелянта, який надає універсальні рекламні, маркетингові, консультаційні та дизайнерські послуги для широкого кола замовників.

За таких обставин навіть з урахуванням встановленої схожості позначень, використання заявленого позначення у межах остаточно визначеного переліку послуг не створює реальної небезпеки введення споживачів в оману щодо особи, яка надає відповідні послуги, оскільки сфери діяльності заявника та апелянта є чітко розмежованими.

Отже, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом п’ятим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № m 2022 10042.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість часткового задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку послуг 35 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 Пабліцис Медіа Лімітед (GB) задовольнити частково.
2. Рішення УКРНОІВІ від 22.04.2024 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕНІТ, комб.» за заявкою № m 2022 10042 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ЗЕНІТ, комб.» за заявкою № m 2022 10042 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; влаштовування і проведення комерційних заходів; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів;

забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з обробки даних (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій; послуги лідогенерації; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння маркетингових концепцій; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; служби прийому відвідувачів (офісні роботи), всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням в цивільний оборот електроінструментів та ручних інструментів.

Рішення 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, встановленому законодавством.

Головуючий колегії Ю. В. Громова
Члени колегії В. Б. Фінагіна
О. С. Осмоловська

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/2-26 від 09.01.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Громова Ю. В. 09.01.2026 12:25
3FAA9288358EC0030400
00000C3A3B00E5BDE100

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/2-26 від 09.01.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Фінагіна В. Б. 09.01.2026 11:45
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/2-26 від 09.01.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Осмоловська О. С. 09.01.2026 11:38
3FAA9288358EC0030400
000088BA3900869FD700