

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
06.02.2026 № 28/2026



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзєнка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <http://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

08 січня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 18.11.2025 № Р-АП/221-25, у складі головуючого Костенко І. А. та членів колегії Ткаченко Ю. В., Гостєвої А. І., за участю секретаря засідання Козелецької Н. О., розглянула заперечення Бакарді енд Компані Лімітед проти рішення від 10.01.2024 про надання правової охорони торговельній марці «DZIKA KACZKA, комб.» за міжнародною реєстрацією № 1742844, заявник – БЗК ТМ Сп. з.о.о.

Представник апелянта – Михайлюк Г. В.
Представник заявника – Ортинська М. Ю.
Представник УКРНОІВІ – Таран С. Г.

Заперечення апелянта – Бакарді енд Компані Лімітед (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, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням про надання правової охорони торговельній марці «DZIKA KACZKA, комб.» за міжнародною реєстрацією

№ 1742844 на ім'я БЗК ТМ Сп. з.о.о. стосовно всіх заявлених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт вважає, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1742844 відносно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом четвертим пункту 2 та абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону, оскільки вона є схожою з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я компанії Бакарді енд Компані Лімітед, а також може ввести споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів.

На підтвердження своєї правової позиції представник апелянта наводить такі доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт входить до групи компаній Bacardi, яка є одним із найбільших у світі приватних виробників алкогольних напоїв, діяльність якої розпочалась у 1862 році. На сьогодні продукція Bacardi реалізується у 150 країнах світу та стабільно користується високим попитом у споживачів.

Асортимент компанії включає понад 200 найменувань алкогольної продукції, зокрема ром Bacardi, вермут Martini, текіла Cazadores, горілка Grey Goose, шампанське Laurent-Perrier, коньяк Baron Otard тощо. Завдяки багаторічній історії, широкому асортименту та стабільно високій якості продукції компанія Bacardi здобула світову відомість, є одним із лідерів ринку алкогольної продукції та відомою на території України.

Особливе місце серед продукції компанії займає горілка «GREY GOOSE», розроблена коньячним майстром Франсуа Тібо у 1997 році. Зазначена горілка виробляється у Франції з використанням місцевої сировини та належить до суперпреміального сегмента ринку. У 1998 році горілка «GREY GOOSE» була названа найкращою горілкою у світі та на сьогодні є одним із найбільш відомих брендів у відповідній товарній категорії.

Словесні елементи «Grey Goose», а також зображення птаха присутні на всіх частинах упаковки продукції, зокрема на лицьовому та зворотному боці етикетки, горличку пляшки, кришці, а також у логотипі. Завдяки обраній маркетинговій стратегії та високому ринковому позиціонуванню, горілка «GREY GOOSE» легко ідентифікується споживачами як продукція компанії Bacardi & Company Limited.

З метою захисту прав інтелектуальної власності на бренд GREY GOOSE, компанією було здійснено реєстрацію значної кількості торговельних марок, правова охорона яких поширюється, зокрема, на територію України. Апелянт є правовласником серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1221653, 890134, а також за свідоцтвами України №№ 184595, 184596, 184597, зареєстрованих відносно товарів 33 класу МКТП, які тривалий час використовуються у господарській діяльності.

Невідповідність торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1742844 вимогам законодавства обумовлена її схожістю із серією раніше зареєстрованих торговельних марок апелянта, а також можливістю введення в оману споживачів щодо дійсного виробника товарів. Обставиною, що посилює ймовірність змішування порівнюваних торговельних марок, є наявність

спільного домінуючого елемента, який може сприйматися споживачем як продовження серії торговельних марок апелянта. Водночас елемент, покладений в основу серії, може бути як словесним, так і графічним, а також їх комбінацією.

Графічна частина етикетки заявленої торговельної марки містить натуралістичне зображенням озера та гори, над якими пролітає птах. У нижній частині етикетки розташовані словесні елементи «DZIKA KACZKA», виконані великими літерами латиниці жирним шрифтом. Домінуючим елементом позначення є зображення птаха з розгорнутими крилами, який займає центральне положення в композиції та вирізняється розміром і контрастним виконанням.

Зважаючи на просторове розміщення та візуальне акцентування графічного елемента, при візуальному сприйнятті торговельної марки увагу споживачів буде сконцентровано саме на зображенні птаха, тоді як словесний елемент втрачає самостійне смислове значення.

Серія торговельних марок апелянта являє собою комбіновані позначення у вигляді зображення пакування товару (пляшки), на кожній упаковці присутня етикетка, призначена для маркування продукції. На етикетках розташовано натуралістичне зображення озера, гір та птахів, що пролітають над ними. При цьому, як і в заявленому позначенні, домінуючим елементом виступає саме графічна складова. Словесний елемент торговельних марок представлений поєднанням двох слів, виконаних великими літерами латиниці.

На думку апелянта, композиційна будова торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1742844 відтворює/імітує дизайн зовнішнього вигляду, стиль та структуру серії торговельних марок компанії Bacardi, що зумовлює подібність їх загального візуального враження. З урахуванням того, що словесні елементи виконані літерами латиниці та сприймаються українським споживачем як слова іноземного походження, для значної частини споживачів визначальним при сприйнятті є саме графічний елемент. Унаслідок цього порівнювані позначення формують подібне смислове наповнення та можуть сприйматися як схожі настільки, що можуть бути сплутані.

Спорідненість та тотожність товарів, відносно яких зареєстровані порівнювані торговельні марки, додатково посилює ймовірність виникнення в уяві споживачів враження про належність товарів 33 класу МКТП одній особі.

У процесі фактичного використання торговельні марки апелянта застосовуються безпосередньо для маркування горілки з додаванням різних смаків та ароматів. Заявлене позначення також використовується для маркування горілки. Покупці товарів широкого вжитку купують ці товари, зазвичай, на регулярній основі, тому ймовірність змішування у цій ситуації є значно вищою. Продукція представлена в більшості точок як гуртової так і роздрібної торгівлі, і найчастіше така продукція купується покупцями без зосередження уваги, що також посилює ймовірність сплутування продукції, маркованої порівнюваними торговельними марками. Пакування та дизайн етикетки продукції заявника відтворюють/нагадують зовнішній вигляд продукції компанії Bacardi через те, що мають схожу графіку, композиційні рішення, ілюстрації, поєднання кольорів.

Відповідно, при сприйнятті у покупця виникатимуть чіткі асоціації з брендом GREY GOOSE і, отже, підсвідома довіра до цієї продукції.

Отже, беручи до уваги широку та довготривалу присутність продукції апелянта на українському ринку, існує висока ймовірність того, що заявлена торговельна марка буде сприйматися споживачами як продовження серії торговельних марок або підбренд компанії Bacardi, що свідчить про можливість введення споживачів в оману щодо виробника товарів, а також про недобросовісні дії заявника – БЗК ТМ Сп. з.о.о.

На обґрунтування своїх доводів представником апелянта разом із запереченням надані такі документи (у копіях від 11.03.2024 № Вх-10881/2024):

заперечення від 22.09.2023 № V343295717UA проти надання правової охорони в Україні торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1742844 на ім'я BZK TM Sp. z.o.o. (PL);

лист УКРНОІВІ від 11.01.2024 Вих. № 6741/ЗМ/24 про надання офіційної інформації щодо міжнародної реєстрації № 1742844;

рішення з перекладом українською мовою про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1742844;

роздруківка з вільної енциклопедії Вікіпедія, яка містить інформацію про діяльність компанії Bacardi;

роздруківки з мережі «Інтернет», які містять інформацію щодо алкогольної продукції «GREY GOOSE»;

витяги з електронних баз даних ВОІВ та СІС УКРНОІВІ з перекладом українською мовою стосовно зареєстрованих торговельних марок на ім'я компанії Bacardi;

роздруківка з мережі «Інтернет», яка містить інформацію щодо продукції «DZIKA KACZKA».

На доповнення до аргументів, наведених у запереченні проти надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1742844, представником апелянта надана інформація, яку він просить взяти до уваги (від 25.12.2025 № Вх-74753/2025).

Так, представник апелянта зазначає, що одним із ключових критеріїв оцінки схожості торговельних марок є загальне враження, яке створює позначення у свідомості пересічного споживача, що не здійснює детального аналізу кожного елемента, а сприймає торговельну марку в цілому. Вирішальним є те, що заявлене позначення і серія комбінованих торговельних марок апелянта побудовані за дуже близькою візуально-концептуальною моделлю: зображення водоплавного птаха у польоті над природним пейзажем на етикетці пляшки алкогольного напою. З огляду на характер товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої, зокрема горілка), вибір таких товарів переважно здійснюється у режимі самообслуговування та «швидкого вибору», тобто на підставі загального візуального враження від упаковки (етикетки) без детального читання словесних елементів. Відповідно, домінуючі візуальні елементи та загальна композиція етикетки мають підвищене значення для ризику змішування.

Торговельна марка у вигляді зображення птаха зареєстрована в Україні на ім'я апелянта за міжнародною реєстрацією № 878552 щодо товарів 32, 33 класів МКТП. Наявність цієї реєстрації підтверджує, що зображення птаха є об'єктом правової охорони та відомий споживачам як унікальний елемент бренду GREY GOOSE. Цей елемент виконує не лише ідентифікаційну функцію, але й формує репутаційне сприйняття торговельної марки, що значно підвищує її впізнаваність на ринку алкогольних напоїв. У поєднанні з тривалим та інтенсивним використанням серії торговельних марок апелянта такий візуальний маркер набуває підвищеної здатності індивідуалізувати товари апелянта (набутої/вторинної розпізнаваності) і, відповідно, здатний викликати стійку асоціацію з продукцією апелянта у пересічного споживача.

У торговельних марках як заявника, так і апелянта зображення птаха займає центральне або композиційно визначальне місце на етикетці, є найбільшим візуально помітним елементом, та формує перше та найбільш стійке враження від товару під час первинного зорового контакту споживача.

При визначенні схожості торговельних марок вирішальне значення мають домінуючі елементи позначення, які привертають увагу споживача та запам'ятовуються при сприйнятті торговельної марки в цілому. Словесні елементи у такому випадку сприймаються як допоміжні та не завжди фіксуються споживачем у момент швидкого вибору товару на полиці, оскільки споживач керується насамперед візуальними маркерами, а не лінгвістичним аналізом.

Отже, використання заявником подібного образу птаха у поєднанні із близьким за стилістикою фоновим оформленням створює ризик асоціативного змішування, може вводити споживачів в оману щодо походження товару та формувати уявлення про наявність економічного або організаційного зв'язку між заявником і правовласником торговельної марки «GREY GOOSE».

Щодо семантичної схожості представник апелянта додатково зазначає, що словесні елементи серії торговельних марок апелянта та заявленого позначення прямо називають птаха водоплавної групи (гуска/качка), тобто належать до одного і того ж смислового поля «птаха/водоплавний птах».

Разом із тим, у даному випадку вирішальним є не суто лінгвістичний аналіз словесних елементів, а те, що словесний елемент в обох випадках лише підкреслює загальну візуально-концептуальну модель «алкогольний напій із домінуючим образом водоплавного птаха на етикетці». Обидва словосполучення порівнюваних торговельних марок мають «натуралістичний» зміст і викликають асоціації з природою та дикою фауною. Наприклад: Grey (сірий) – нейтральна природна характеристика; Dzika (дика) – характеристика «дикості/природності».

Отже, для пересічного споживача ключовим є не вид птаха, а сама ідея використання зображення птаха як основного брендоутворюючого символу. У цьому сенсі обидві торговельні марки використовують ідентичну концепцію – використання образу водоплавного птаха як центрального елемента ідентифікації алкогольного напою (горілки).

Стосовно можливості введення споживачів в оману, представник апелянта зазначає, що ризик асоціативного змішування торговельних марок означає, що

споживач може сформулювати уявлення про наявність економічного, організаційного або ліцензійного зв'язку між виробниками відповідних товарів, навіть якщо самі позначення не є тотожними. Для встановлення такого ризику достатньо того, що торговельні марки створюють схожу асоціативну картину у свідомості пересічного споживача, особливо за умов ідентичності товарів, зокрема товарів 33 класу МКТП.

Серія торговельних марок апелянта «GREY GOOSE» є одним із провідних брендів горілки преміум-класу у світі, стабільно займає високі позиції у міжнародних рейтингах алкогольної продукції та характеризується високим рівнем впізнаваності серед споживачів. Продукція зазначеного бренду присутня на ринку України протягом тривалого часу, задовго до дати подання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1742844, і асоціюється українськими споживачами з продукцією стабільної якості та конкретним комерційним джерелом походження.

Зокрема, горілка «GREY GOOSE» у пляшках різного об'єму (0,5 л, 0,7 л, 1 л) представлена у інтернет-магазинах (okwine.ua; maudau.com.ua; rozetka.com.ua; alkomag.ua silpo.ua тощо). За таких обставин, використання схожого позначення для аналогічних чи споріднених товарів неминуче призведе до введення українського споживача в оману щодо виробника та комерційного походження продукції.

До зазначених вище додаткових пояснень представником апелянта надані такі документи (у копіях): витяг з електронної бази даних ВОІВ щодо міжнародної реєстрації № 878552 з перекладом українською мовою; роздруківки з мережі «Інтернет», які містять інформацію щодо пропонування до продажу в Україні горілки «GREY GOOSE».

Зважаючи на наведені аргументи та надані докази на їх підтвердження, представник апелянта просить скасувати рішення від 10.01.2024 про відповідність позначення за міжнародною реєстрацією № 1742844 умовам надання правової охорони стосовно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП. Прийняти рішення про відмову в наданні правової охорони за вказаною міжнародною реєстрацією.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону та 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 кваліфікаційної експертизи проведено пошук тотожних та схожих позначень, за результатами якого були виявлені торговельні марки, схожі до ступеня змішування з заявленим позначенням «DZIKA KACZKA, комб.», а також проаналізовано і взято до уваги заперечення компанії Bacardi & Company Limited проти надання правової охорони на території України вказаному позначенню відносно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП.

Заявнику через Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності було надіслано повідомлення про можливу відмову в міжнародній реєстрації відносно товарів 33 класу МКТП. На це повідомлення заявником була надана мотивована відповідь на користь міжнародної реєстрації, яка визнана експертом обґрунтованою.

За результатами аналізу матеріалів заявки експертом було встановлено, що заявлене позначення не має жодних фонетично схожих елементів з торговельними марками компанії Bacardi & Company Limited, вони мають різну кількість букв та складів, не мають жодних співзвучних складів чи суфіксів або префіксів, є різними за вимовлянням та сприйняттям. Також малоймовірним є сплутування заявленого позначення з торговельними марками апелянта, оскільки воно має польське походження, яке у сприйнятті відмежовується від французького бренду, власником якого є апелянт. Позначення заявника має зовсім інше семантичне значення і це пов'язано з тим, що крижень (DZIKA KACZKA) та сіра гуска (GREY GOOSE) це різні птахи, які мають відмінні розміри та вагу, зовнішній вигляд та особливості. При цьому, навіть якщо особа не знає та не розбирається у видах птахів, для неї семантично торговельні марки є різними, оскільки прикметники «дика» та «сірий» мають абсолютно різне семантичне наповнення. Для осіб, які не знають польської чи французької, обидва позначення є винайденими та абсолютно різними у сприйнятті. До того ж, позначення мають ряд візуальних відмінностей, що свідчить про те, що торговельна марка заявника та торговельні марки апелянта не є схожими до ступеня змішування за візуальною складовою. Якщо порівнювати позначення в цілому, а не лише по ключових словесних елементах, то позначення заявника має повторювану словесну частину «DZIKA KACZKA DZIKA KACZKA», а протиставлені позначення ситуативно містять додаткові словесні елементи, які взагалі не мають спільних фонетичних ознак з позначенням заявника. Отже, 10.01.2024 прийнято рішення про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1742844 для всіх заявлених товарів 33 класу МКТП.

Представник заявника у відзиві на заперечення від 05.12.2025 № 50234 (Вх. від 08.12.2025 № 10590/2025) не погодився з доводами апелянта та зазначає таке.

БЗК ТМ Сп. з.о.о – це компанія, яка, зокрема, спеціалізується на виробленні алкогольних напоїв та є власником міжнародних реєстрацій №№ 1737647, 1737643, 1737642, які містять словесний елемент «DZIKA KACZKA» і охороняються на території України. Власник міжнародної реєстрації № 1742844 використовує торговельну марку «DZIKA KACZKA, комб.» на території України, горілка під цією торговельною маркою пропонується до продажу в магазинах «Вина світу», «Алкопростір» та «Badseller».

Представник заявника вважає, що позначення за міжнародною реєстрацією № 1742844 відповідає критеріям надання правової охорони щодо всіх товарів 33 класу МКТП.

З огляду на графічне порівняння заявленого позначення з торговельними марками апелянта, позначення заявника має ряд відмінностей, які впливають на загальне сприйняття порівнюваних торговельних марок: зображення пляшок мають різну форму; позначення заявника містить словесний напис «DZIKA KACZKA DZIKA KACZKA», який за сприйняттям через схожість польської та української мов може сприйматись українським споживачем як «ДИКА КАЧКА», тоді як у торговельних марках апелянта використовується інший словесний елемент «GREY GOOSE», що виконаний іншою мовою, іншим шрифтом та має абсолютно відмінне сприйняття, словесні написи мають різне розміщення; торговельні марки апелянта також містять інші словесні елементи, які є описовими та виконані французькою мовою, що мінімізує ризик сплутування з польським брендом «DZIKA KACZKA DZIKA KACZKA»; позначення містять різну логіку візуалізації та розміщення елементів на пляшці; порівнювані позначення мають зовсім різне виконання птахів (кількість птахів, стиль їх виконання, їх деталізація та рухи).

Щодо семантичного порівняння торговельних марок представник заявника зазначає, що позначення заявника в українській мові найчастіше вживається як «крижень» – вид птахів родини качкових ряду гусеподібних, відомий у побуті як дика качка. Водночас словосполучення «grey goose» у перекладі з французької мови означає «сіра гуска» – вид птахів родини качкових, один із найпоширеніших представників роду гусок. Отже, семантично позначення різні, оскільки крижень і сіра гуска – це різні види птахів, які мають відмінні розміри та вагу, зовнішній вигляд та особливості. При цьому, навіть якщо особа не знає та не розбирається у видах птахів, для неї семантично торговельні марки різні, оскільки прикметники «дика» та «сірий» мають різне семантичне наповнення.

Щодо фонетичного порівняння торговельних марок представник заявника зазначив, що ключові елементи порівнюваних позначень є різними та не мають фонетичних збігів (мають різну кількість слів, різні приголосні та голосні та не мають жодних співзвучних елементів).

Отже, позначення заявника та торговельні марки апелянта відрізняються за графічною, фонетичною та семантичною ознаками.

Крім того, представник заявника зауважує, що сам по собі факт наявності серії зареєстрованих торговельних марок не свідчить про те, що іншим особам не можна реєструвати торговельні марки з зображенням пляшок та птахів. При порівнянні потрібно брати до уваги фонетичне і семантичне порівняння, факт наявності пляшки та птаха, а також типових елементів пляшки не є доказом того, що позначення є схожим до ступеня змішування.

На сьогодні в Україні існує багато реєстрацій торговельних марок відносно товарів 33 класу МКТП, які містять зображення пляшки та/або птаха.

Додатково представник заявника звертає увагу на те, що торговельні марки «GREY GOOSE» та «DZIKA KACZKA» співіснують щодо споріднених товарів 33 класу МКТП у Європейському Союзі, при цьому апелянт не подавав заперечень проти їх реєстрації.

На користь реєстрації заявленого позначення заявником на доповнення до відзиву на заперечення надано (у копіях):

відомості про міжнародні реєстрації №№ 1737647, 1737643, 1737642 з перекладом українською мовою;

рішення щодо міжнародних реєстрацій №№ 1737642, 1737643, 1737647 з перекладом українською мовою;

роздруківки з мережі «Інтернет», які містять інформацію стосовно пропонування до продажу в Україні горілки «DZIKA KACZKA»;

роздруківки з вільної електронної енциклопедії «Вікіпедія», які містять інформацію щодо видів птахів;

відомості з сайту стосовно торговельних марок Європейського Союзу з перекладом українською мовою.

На підставі зазначеного, заявник просить відмовити у задоволенні заперечення Бакарді енд Компані Лімітед та залишити чинним рішення від 10.01.2024 про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1742844.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), 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 представників сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містяться у запереченні (від 28.03.2025 № Вх-15282/2025), матеріалах міжнародної реєстрації № 1742844, відзиві на заперечення (Вх. від 08.12.2025 № 10590/2025), додаткових матеріалах до заперечення (від 25.12.2025 Вх. № 74753/2025).

Заявлена на реєстрацію торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 1742844 складається з натуралістичного зображення прозорої скляної пляшки циліндричної форми з оригінальною етикеткою, яка розміщена по всьому периметру фронтальної частини тіла пляшки. На етикетці міститься напис «DZIKA KACZKA», виконаний стандартним шрифтом заголовними потовщеними літерами латиниці в темно-

синьому кольорі, словесні елементи розташовані один під одним. Словосполучення «DZIKA KACZKA» також міститься біля самого дна пляшки, є прозорим і відокремлене від словесної та зображувальної частин позначення золотою вузькою лінією. Зверху словесного елемента розміщено зображення планеруючого над поверхнею водойми біло-сірого птаха на фоні природного ландшафту. Горловина – вузька верхня частина пляшки, забарвлена у темно-синій колір та додатково відокремлена широкою лінією золотого кольору. Загалом у позначенні використано поєднання білого, коричневого, чорного, темно-синього, синього, золотого, зеленого, сірого, срібного кольорів як розрізняльна ознака. Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «alcoholic beverages (except beer); vodka» («алкогольні напої (крім пива); горілка»).



Протиставлена апелянтом торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1221653 складається з натуралістичного зображення матової скляної пляшки циліндричної форми з оригінальною етикеткою, яка розміщена по всьому периметру фронтальної частини тіла пляшки. У нижній частині етикетки в один рядок розміщено словосполучення «GREY GOOSE», виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, а над однією з літер «О», розміщено зображення невеликого за розмірами білого птаха. Верхня частина етикетки складається з контурного зображення великого та майже прозорого птаха на фоні озера (водойми) та гірської місцевості, над якими планерує зграя птахів, які мають білий обрис з сірим контуром. Горлечко самої пляшки забарвлено у синій колір і на нього нанесено зображення невеликого за розмірами білого птаха.

У позначенні використано поєднання синього, білого, сірого та чорного кольорів як розрізняльна ознака. Правова охорона торговельній марці надана відносно товарів 33 класу МКТП: «alcoholic beverages, except beers» («алкогольні напої, крім пива»).



Протиставлена апелянтом торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 890134 має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1221653. Відрізняється

наявністю додаткових словесних елементів: «VODKA», під яким міститься напис «DISTILLED AND BOTTLED FRANCE», та зображені кольори, що імітують прапор Французької Республіки (синій, білий та червоний). У позначенні використано поєднання червоного, синього, чорного та білого кольорів як розрізняльна ознака. Правова охорона торговельній марці надана відносно товарів 33 класу МКТП: «vodka of French origin» («горілка французького походження»).



Протиставлена апелянтом торговельна марка за свідоцтвом України № 184595 згідно з описом до позначення виконана у формі вертикально орієнтованої пляшки, де посередині зображена частина натюрморту з фруктами у вигляді стилізованого зображення гусака. У верхній та середній частинах позначення міститься зображення зграї гусаків, а також воно містить зображення поодинокого гусака на одній з літер словесного елемента у верхній та нижній його частинах. Позначення містить виконаний оригінальним шрифтом латиниці словесний елемент «L'Orange» та виконане стандартним шрифтом латиниці словосполучення «GREY GOOSE», яке міститься як у верхній, так і у нижній частині позначення. Загалом у позначенні використано поєднання білого, чорного, сірого, блакитного, синього, жовтого, жовтогарячого, коричневого кольорів як розрізняльна ознака. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка зі смаком та запахом апельсина».



Протиставлена апелянтом торговельна марка за свідоцтвом України № 184596 за своєю концепцією виконання збігається з зображенням торговельної марки за свідоцтвом України № 184595 та відрізняється наявністю словесного елемента «La Poire» та використанням у його оформленні поєднання білого, чорного, блакитного, синього, жовтого, світло-зеленого, зеленого, червоного кольорів як розрізняльної ознаки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка зі смаком та запахом груші».



Протиставлена апелянтом торговельна марка за свідоцтвом України № 184597 виконана у такому ж концептуальному стилі, що й торговельні марки за свідоцтвами України №№ 184595, 184596. Відрізняється наявністю словесного елемента «Le Citron» та поєднанням білого, сірого, блакитного, синього, жовтого, зеленого кольорів як розрізняльної ознаки. Торговельна марка зареєстрована для товарів 33 класу МКТП: «горілка зі смаком та запахом лимона».

З метою з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3. Правил¹, та зазначає таке.

Відповідно до пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), підписаної 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 (далі – Мадридський протокол), який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Тобто охорона торговельної марки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією прирівнюється до охорони торговельної марки за національною реєстрацією.

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,

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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

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. 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 значимості 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.

Колегія Апеляційної палати провела фонетичний аналіз словесних елементів досліджуваних позначень «DZIKA KACZKA DZIKA KACZKA» і «GREY GOOSE», «GREY GOOSE VODKA DISTILLED AND BOTTLED FRANCE», «GREY GOOSE L'Orange», «GREY GOOSE La Poire», «GREY GOOSE Le Citron» та зазначає, що вони мають різну довжину написання, кількість літер та складів і не збігаються у жодній з частин позначень (початкова, середня, кінцева). Звукове (фонетичне) вимовляння, а відповідно і сприйняття

порівнюваних позначень, є різним. Отже, колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими за звуковою (фонетичною) ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), алфавітом (латиниця), реалістичним зображенням скляної пляшки з етикеткою, яка містить у своєму складі зображення птахів та природнього ландшафту, частково збігаються у поєднанні кольорів як розрізняльної ознаки. Протиставлені торговельні марки апелянта за міжнародною реєстрацією № 1221653 та за свідоцтвами України №№ 184595, 184596, 184597 відрізняються від торговельної марки заявника наявністю в їхньому складі додаткових словесних елементів «VODKA», «DISTILLED AND BOTTLED FRANCE», «L'Orange», «La Poire», «Le Citron» та поєднанням кольорів як розрізняльної ознаки позначень.

На думку колегії Апеляційної палати зображувальні елементи заявленого і протиставлених позначень у вигляді натуралістичного відображення на площині образів літаючих птахів на фоні природних об'єктів є елементами, що займають домінуюче положення в площині досліджуваних позначень поряд зі словесними елементами, зважаючи на їх розмір та розташування. Разом з тим, вони суттєво відрізняються графічним виконанням – комбінацією графічних елементів у певному кольоровому представленні, що у свою чергу призводить до різного (відмінного) зорового сприйняття. Наявність у порівнюваних позначеннях зображення живих істот, зокрема водоплавних птахів, та природних об'єктів (водойм, гірської місцевості, рослинності тощо) створює лише незначну візуальну подібність, якої недостатньо для підтвердження ймовірності сплутування з боку споживачів. Пересічному споживачу словесний елемент торговельної марки краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується його увага при сприйнятті позначень при виборі та придбанні того чи іншого товару.

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

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за смисловою (семантичною) ознакою колегія Апеляційної палати, з метою тлумачення словесних елементів досліджуваних позначень, дослідила письмові докази, надані сторонами, та звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила таке.

Словосполучення «DZIKA KACZKA» у перекладі з польської мови на українську мову – дика качка².

За пошуковим запитом «дика качка» в пошуковій системі «Google» в мережі «Інтернет» було виявлено такі відомості.

«DZIKA KACZKA» (Дика качка) найчастіше стосується крижня (Anas platyrhynchos) – поширений водоплавний птах, джерело м'яса

² <https://www.deepl.com/uk/translator/l/pl/uk>

в мисливській кухні, а також популярний польський бренд горілки та лікерів, що асоціюється з традиціями та якістю, а також назвою сузір'я М11. Залежно від контексту, може означати птаха, високоякісний алкогольний продукт або астрономічний об'єкт. Найпоширеніша дика качка в Польщі, предок багатьох домашніх качок, зустрічається у прісних водах більшої частини Північної півкулі. Горілка «Дика качка» – виробник польський бренд з Бродниці, що працює з 2013 року. Горілка класу люкс, виготовлена з натуральних інгредієнтів, фільтрована через вугілля, платину та гірський кришталі³.

Словосполучення «GREY GOOSE» у перекладі з англійської мови на українську «СІРА ГУСКА»⁴.

Гуска сіра (*Anser anser*) – вид птахів родини качкових, один з найпоширеніших представників роду гусок.

Grey Goose (Грей Гус) – це преміальна горілка з Франції, яка завоювала світову популярність завдяки своїй якості⁵.

Зважаючи на проведені дослідження смислового (семантичного) значення досліджуваних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що основними елементами, які формують загальне зорове враження та мають основне смислове навантаження, є їхні словесні елементи – «DZIKA KACZKA» та «GREY GOOSE». Саме на ці елементи припадає логічний наголос, і вони привертають увагу споживача до товару.

Зазначені словесні елементи позначень мають чітке семантичне значення (тлумачення) і створюють цілісний образ для сприйняття споживачем. На думку колегії, значення словосполучень «DZIKA KACZKA» та «GREY GOOSE», виконаних літерами латинської абетки, є зрозумілим для пересічного українського споживача.

Елементи «L'Orange», «La Poire», «Le Citron» є другорядними та не впливають на формування зорового та семантичного враження.

Отже, з урахуванням сукупності ознак порівнювані торговельні марки створюють різне загальне зорове враження, не асоціюються одна з одною та щодо товарів 33 класу МКТП («алкогольні напої») сприйматимуться споживачами як вигадані (фантазійні) позначення.

З огляду на встановлення відсутності звукової (фонетичної), графічної (візуальної), смислової (семантичної) схожості заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1742844 з протиставленими торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1221653, 890134, за свідоцтвами України № 184595, 184596, 184597, підстави для встановлення однорідності (спорідненості) товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та зареєстрованих торговельних марок відсутні.

Отже, на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1742844 не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

³ https://www.google.com/search?q=dzika+kaczka+&sca_

⁴ <https://translate.google.com>

⁵ <https://www.google.com/search?q=grey+goose>

Стосовно доводів апелянта про ймовірність введення українського споживача в оману відносно дійсного виробника та комерційного походження продукції, яка маркується позначенням «DZIKA KACZKA, комб.», колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також 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 знака 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.

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

Для визначення того, чи є підстави вважати, що використання заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1742844 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП може призвести до сплутування з торговельними марками апелянта, і як наслідок, введення споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє такий товар, колегія Апеляційної палати дослідила усі матеріали справи, заперечення, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі «Інтернет» і встановила таке.

Надані представником апелянта та представником заявника документи містять серед іншого відомості про компанію Bacardi та продукцію, яка пропонується до продажу в Україні, зокрема горілки «GREY GOOSE» та «DZIKA KACZKA», про її якість і особливості.

До прикладу, на сайті інтернет-магазину «ALCOMAG» розміщено інформацію про особливості та смакові якості напоїв з лінійки бренду «GREY GOOSE». Зокрема вказано, що горілку «GREY GOOSE» сьогодні можна без перебільшення назвати одним із найвишуканіших напоїв цієї категорії на світовому ринку. Продукцію цього бренду зараховують до напоїв преміального сегменту, а виробляється горілка у Франції. До особливостей цієї горілки віднесено: ідеальна якість, яка підтверджена міжнародними сертифікатами; досить висока ціна (вартість напою цілком обґрунтована його якісними характеристиками та належністю до вищої категорії алкоголю); бездоганний смак; краща сировина; старовинний рецепт⁶.

Алкогольна продукція під торговельною маркою «GREY GOOSE» пропонується до продажу в Україні, наприклад, в інтернет-магазинах: «ALCOMAG»⁷, «ROZETKA»⁸, «OKWINE»⁹, «СІЛЬПО»¹⁰.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті інтернет-магазину «ALCOпростір», горілка «DZIKA KACZKA» – це високоякісна польська горілка, створена за традиційною рецептурою. Її виробництво базується на використанні ретельно відібраного зерна та кришталеву чистої води, що надає напою неперевершену м'якість та прозорий смак. Назва «DZIKA KACZKA» (у перекладі з польської – «Дика качка») символізує натуральність і природну гармонію, що стали основою цього напою. Горілка має легкий, чистий, з ніжними зерновими відтінками та м'якою спиртовою свіжістю смак. Смак гладкий, збалансований, з м'якою текстурою та легким солодкуватими нюансами¹¹.

⁶ https://alcomag.ua/ua/news/pochemu_vodka_grey_goose_

⁷ https://alcomag.ua/ua/news/grey_goose_osnovnye_vidy_vodki_i_ee_osobennosti/

⁸ <https://rozetka.com.ua/ua/vodka>

⁹ <https://okwine.ua/ua/product/vodka-grej-gus-grey-goose>

¹⁰ <https://silpo.ua/category/gorilka-4472/f/brand=grey-goose?>

¹¹ <https://alcoprostir.ua/usi-tovari/5285-vodka-dzika-kaczka->

Алкогільна продукція під торговельною маркою «DZIKA KACZKA» представлена, наприклад, на сайті магазинів «ALCOпростір», «ВИНА СВІТУ».

Надані апелянтом і заявником як докази документи, на підтвердження своїх доводів, якими вони обґрунтовували свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Зважаючи на це колегія Апеляційної палати відзначає, що заявлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1742844 не містить будь-яких вказівок на особу виробника чи належні компанії Bacardi & Company Limited комерційні позначення.

Колегією Апеляційної палати було взято до уваги мотивоване заперечення від 22.09.2023, подане від імені компанії Bacardi & Company Limited, фактичне використання на території України торговельних марок «GREY GOOSE» та «DZIKA KACZKA», а також факт реалізації на території України алкогільної продукції, маркованої цими торговельними марками.

Зважаючи на сегмент ринку, до якого належить алкогільна продукція виробництва апелянта та заявника, а також відповідну цінову політику товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати вважає, що торговельна марка «DZIKA KACZKA, комб.» за міжнародною реєстрацією № 1742844 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка подала заперечення, та не може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з компанією Bacardi & Company Limited.

За таких умов, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність імовірності виникнення у споживача асоціативного зв'язку між заявленим позначенням та діяльністю апелянта і, як наслідок, помилкового враження стосовно комерційного джерела походження товарів 33 класу МКТП.

Отже, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1742844.

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. Відмовити Бакарді енд Компані Лімітед (LI) у задоволенні заперечення повністю.

2. Рішення від 10.01.2024 про надання правової охорони торговельній марці «DZIKA KACZKA, комб.» за міжнародною реєстрацією № 1742844 відносно усього заявленого переліку товарів 33 класу МКТП залишити чинним.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

І. А. Костенко
Ю. В. Ткаченко
А. І. Гостєва



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/13-26 від 06.02.2026
КЕП (Підписання проекту):
Костенко І. А. 06.02.2026 10:53
3FAA9288358EC0030400
00009D673A0000A6DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/13-26 від 06.02.2026
КЕП (Підписання проекту):
Ткаченко Ю. В. 05.02.2026 12:38
04AF212836405D990400
0000594C3D004EA0ED00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/13-26 від 06.02.2026
КЕП (Підписання проекту):
Гостєва А. І. 04.02.2026 16:21
04AF212836405D990400
00008B2B3D0052A2EC00