

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
25.03.2026 № 73/2026



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

вул. Дмитра Годзенка, 1, 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

20 лютого 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю. А. від 14.07.2025 № Р-АП/109-25, у складі головуєчого Гостевої А. І. та членів колегії Фінагіної В. Б., Ткачук Т. В., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (ІТ) проти рішення про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № m 2019 26001, заявник – Фурника Віталій Вікторович.

Представник апелянта – відсутній.
Представник заявника – Сорока О. О.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (ІТ) (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 Національного органу інтелектуальної власності (далі – 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 НОІВ від 28.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI, комб.» для товарів 09, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП за заявкою № m 2019 26001 і вважає, що заявлене

позначення відносно всіх заявлених товарів і послуг не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки: заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками «GIANVITO ROSSI» за міжнародною реєстрацією № 1329417 та «Gianvito Rossi MILANO» для товарів 03, 09, 14, 18, 24, 25, 26 і послуг 35, 42 класів МКТП та за міжнародною реєстрацією № 1175975 для товарів 03, 09, 14, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП, які належать компанії ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. Заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги; заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням, що відоме в Україні і належить апелянту, який одержав право на нього до дати подання до установи заявки щодо таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

Як підставу своїх вимог та заперечень апелянт зазначає, що «GIANVITO ROSSI» – всесвітньо відомий бренд взуття та аксесуарів, який було засновано Джанвіто Россі (Gianvito Rossi), сином модельєра взуття зі світовим іменем Серджіо Россі (Sergio Rossi), з яким він працював близько двадцяти років, потім до нього прийшла ідея про створення власного бренду.

Продукція компанії апелянта продається в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, та широко представлена і продається через відомі онлайн-магазини.

Апелянт звертає увагу, що торговельна марка «GIANVITO ROSSI» тривалий час використовується на території України, яка є одним із пріоритетних ринків для компанії. На підтвердження тривалого та фактичного використання позначення апелянт надає такі документи:

копії листів-замовлень поставок товарів, маркованих позначенням «Gianvito Rossi», на територію України за 2007 рік;

копії рахунків на поставку товарів, маркованих позначенням «Gianvito Rossi», на територію України за 2008 рік;

витяги із вебсайтів selnex.com, helen-marlen.com, Shafa.ua, Rechi.ua, ikewear.com.ua, на яких реалізуються товари, марковані позначенням «Gianvito Rossi»;

публікацію в журналі «Vogue» за 2018 рік.

Апелянт є власником таких торговельних марок:

«GIANVITO ROSSI» за міжнародною реєстрацією № 1329417, охорона якої поширюється на територію України з 14.06.2016. Торговельній марці надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 14, 18, 24, 25, 26 та послуг 35, 42 класів МКТП;

Gianvito Rossi
MILANO

за міжнародною реєстрацією № 1175975, охорона якої поширюється на територію України з 02.05.2013. Торговельній марці надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 14, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

На думку апелянта, за роки тривалої діяльності торговельна марка «GIANVITO ROSSI», яка належить компанії ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ,

стала впізнаваною на ринку України та здобула репутацію надійного виробника взуття та аксесуарів у українського споживача. Тому, у разі використання схожого позначення за заявкою № m 2019 26001 щодо заявлених однорідних товарів і послуг, існує висока ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

Крім того, словосполучення «GIANVITO ROSSI» є частиною комерційного найменування апелянта – GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, яке є відомим в Україні та використовується тривалий час, а саме з 2007 року.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № m 2019 26001 є схожими настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з комерційним найменуванням апелянта, яке присутнє в Україні багато років та відоме споживачам щодо таких самих та споріднених з ними товарів, а також з раніше зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1329417 та № 1175975, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я апелянта.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого за заявкою позначення та торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 1329417 та № 1175975 і дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

На думку апелянта, порівнювані позначення мають однакову структурну побудову, подібну звукову послідовність та спільні словесні елементи «vito» і «Rossi», які частково відтворюються в раніше зареєстрованих торговельних марках апелянта, що, на його думку, створює високий ступінь фонетичної схожості.

Апелянт стверджує, що заявлене за заявкою позначення візуально схоже з протиставленими торговельними марками. На його думку, подібність проявляється в загальному зоровому враженні, використанні того самого алфавіту, кількості словесних елементів і стилю написання. Наявність у складі заявленого позначення словесного елемента «Rossi» сприяє формуванню візуальної подібності з раніше зареєстрованими торговельними марками.

Крім того, апелянт зазначив, що позначення за заявкою має семантичну схожість, оскільки спільний словесний елемент «Rossi» викликає у споживача асоціації з іменем і прізвищем власника однойменного бренду та відомою у сфері взуття династією Rossi. У зв'язку з цим, на думку апелянта, сукупність фонетичних, графічних та семантичних подібностей може призвести до ймовірності змішування заявленого позначення з раніше зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1329417 та № 1175975, для тих самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Ураховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 28.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № m 2019 26001 та відмовити в наданні правової охорони цьому позначенню відносно всього переліку товарів та послуг.

Апелянт про прийняття заперечення до розгляду повідомлявся листом УКРНОІВІ від 15.07.2025 № 6116/3201-01-2025.

Також апелянт неодноразово повідомлявся про розгляд заперечення в засіданні листами УКРНОІВІ від 31.07.2025 № 6764/3201-01-2025, від 26.01.2026 № 601/3201-01-2026.

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

Експертиза заявленого позначення за заявкою № m 2019 26001 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 заявки № m 2019 26001, компанією ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (ІТ) було подано мотивоване заперечення від 03.08.2020 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

06.08.2020 вказане заперечення було направлено заявнику. Чинне законодавство не зобов'язує, а надає право заявнику повідомити НОІВ про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання.

Відповіді на заперечення від заявника не надходило.

На підставі висновку експертизи від 28.07.2021 (Вих. № 94517/ЗМ/21) про відповідність позначення умовам надання правової охорони, НОІВ було прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № m 2019 26001 відносно всього переліку заявлених товарів і послуг.

Заявник – Фурника В. В., не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого за заявкою позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення НОІВ від 28.07.2021 про надання правової охорони торговельній марці «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № m 2019 26001 відносно товарів 09, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

30.11.2021 представником заявника подано відзив № Вх-47983/2021 на заперечення.

Заявник вважає, що заявлене позначення за заявкою № m 2019 26001 не є схожим з торговельними марками компанії ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (ІТ) за міжнародними реєстраціями № 1329417 та № 1175975, оскільки за всіма ознаками схожості воно відрізняється від протиставлених торговельних марок. Загальне враження, що справляють заявлене позначення та торговельні марки апелянта, є різним.

Заявник звертає увагу на те, що торговельні марки апелянта за міжнародними реєстраціями № 1329417 та № 1175975 є словесними, тобто

охорона надана саме словесним позначенням «GIANVITO ROSSI» та «Gianvito Rossi MILANO» без жодних конкретних графічних чи кольорових рішень. Натомість, заявлене комбіноване позначення за заявкою № m 2019 26001 складається з унікального поєднання словесних та графічних елементів, виконаних у специфічних кольоровій гамі та композиції.

Заявлене за заявкою позначення є комбінованим та містить графічний елемент у вигляді чорного квадрата, всередині якого розташовано оригінальну стилізовану композицію, що утворює поєднання стандартних літер латинського алфавіту «R» та «V», виконаних білим кольором. Під графічною частиною розміщене словесне позначення «VITTO ROSSI», виконане стандартним шрифтом, без декоративних або рукописних елементів. Сукупність таких композиційних та стилістичних рішень формує чітку візуальну структуру, що забезпечує позначенню високу розрізняльну здатність. Заявлене за заявкою позначення істотно відрізняється від словесних позначень «GIANVITO ROSSI», «Gianvito Rossi MILANO», які виконані іншим шрифтом та містять додаткові словесні елементи, що відсутні у заявленому позначенні.

За звуковою (фонетичною) ознакою порівнювані позначення відрізняються кількістю складів, приголосних звуків, звучанням початкової частини позначень «Gianvito», «Vitto» та додаткового словесного елемента «Milano» у протиставленій торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1175975.

За семантичною ознакою порівнювані позначення відрізняються, оскільки словесний елемент заявленого позначення «VITTO» є вигаданим та не має самостійного значення, тоді як словесне позначення «Gianvito Rossi», за твердженням апелянта, є ім'ям та прізвищем сина відомого італійського модельєра взуття Sergio Rossi. Отже, порівнювані позначення формують різні смислові асоціації. Крім того, словесний елемент «ROSSI» сприймається як поширене італійське прізвище, а також має переклад з італійської мови – «червоний», у зв'язку з чим не здатний формувати домінуючу смислову схожість між позначеннями.

Щодо ймовірності змішування заявленого за заявкою позначення та торговельних марок апелянта через використання слова «ROSSI», заявник зазначив, що використання цього слова у складі торговельних марок є поширеною практикою, що підтверджується існуванням численних зареєстрованих торговельних марок, які містять елемент «ROSSI», зокрема «GINO ROSSI», «MARIO ROSSI», «ENZO ROSSI», «SERGIO ROSSI» тощо. Тому, на його думку, наявність у складі позначень цього слова сама по собі не створює ймовірності змішування та не може розглядатися як визначальний елемент для встановлення їх схожості.

Заявник також зазначив, що він є власником торговельної марки «VITTO ROSSI» за свідоцтвом № 107577 від 25.05.2009 (дата подання заявки 25.02.2008), зареєстрованої відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП. Протиставлені торговельні марки апелянта «GIANVITO ROSSI», «Gianvito Rossi MILANO» отримали правову охорону в Україні лише у 2013 та 2016 роках відповідно, тобто пізніше дати набуття заявником прав на торговельну

марку «VITTO ROSSI». У зв'язку з розширенням діяльності, з метою розвитку серії своїх знаків, заявник подав на реєстрацію позначення за заявкою № m 2019 26001.

Торговельна марка «VITTO ROSSI» за свідоцтвом № 107577 використовується заявником з 2007 року при маркуванні власної мережі магазинів європейського бренду чоловічого та жіночого взуття. Бренд «VITTO ROSSI» широко представлений у Східній Європі і активно розвивається в Україні. Основним напрямком діяльності компанії є роздрібна торгівля взуттям, аксесуарами та одягом, зокрема шкарпетками. Мережа магазинів під заявленим позначенням представлена у найбільших містах України. Водночас апелянтом не надано доказів тривалого використання в Україні торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 1329417 та № 1175975.

З урахуванням викладеного, на думку заявника, тривале використання ним на території України власної торговельної марки «VITTO ROSSI» виключає можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє відповідні товари або надає послуги.

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 представника заявника, з'ясувала обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися в запереченні (від 18.10.2021 № Вх-41437/2021), відзиві на заперечення (від 30.11.2021 № Вх-47983/2021), матеріалах заявки № m 2019 26001, та встановила таке.



VITTO ROSSI

Зображення позначення за заявкою № m 2019 26001.

Заявлене позначення є комбінованим та містить графічний елемент у вигляді чорного квадрата, на тлі якого розміщене стилізоване поєднання літер «R» та «V» білого кольору. Під квадратом розміщено словесний елемент «VITTO ROSSI», виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка GIANVITO ROSSI за міжнародною реєстрацією № 1329417, охорона якої поширюється на територію України з 14.06.2016, виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельній марці надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 14, 18, 24, 25, 26 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Gianvito Rossi
MILANO

Протиставлена словесна торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1175975, охорона якої поширюється на територію України з 02.05.2013, складається зі словесних елементів «Gianvito Rossi», які виконані стилізованим шрифтом латиниці, де перші літери – заголовні, інші – рядкові, та словесного елемента «MILANO», який виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельній марці надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 14, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

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 пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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

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.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із 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 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.

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.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що під час дослідження схожості комбінованих та словесних позначень визначається як схожість позначення в цілому, так і його окремих складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

Під час порівняння позначень також береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Фонетична схожість заявленого за заявкою позначення та протиставлених торговельних марок обумовлена схожим звучанням словесних елементів «Gianvito» і «VITTO» та однаковим звучанням спільного словесного елемента «ROSSI».

Фонетично протиставлені торговельні марки відрізняються звучанням першої частини словесного елемента «Gian» та словесного елемента «MILANO» (міжнародна реєстрація № 1175975).

Аналіз графічної схожості показав, що порівнювані позначення виконані з використанням одного алфавіту (латиниці). Водночас вони відрізняються загальним графічним оформленням та композиційною побудовою, оскільки заявлене за заявкою позначення є комбінованим і містить графічний елемент, тоді як протиставлені торговельні марки є словесними. Крім того, позначення відрізняються між собою складом та структурою словесних елементів, що формує різне загальне зорове враження від їх порівнювання.

Стосовно семантичної схожості заявленого за заявкою позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Gianvito – чоловіче італійське ім'я, що поєднує в собі імена «Gianni» та «Vito». Gianni, – це зменшувальна форма імені Giovanni, що є італійським еквівалентом імені John, похідного від єврейського імені Yochanan, що означає «Бог милостивий». Vito походить від латинського імені Vitus, що означає «життя» або «живий»³.

Словесний елемент Vito не має усталеного значення та сприймається як вигадане словесне утворення від імені Vito.

Словесний елемент Rossi – прізвище італійського походження, його етимологія походить від італійського слова *rosso*, що перекладається як червоний з італійської⁴.

Словесний елемент Milano є італійською назвою міста Мілан – це адміністративний центр регіону Ломбардія, друге за величиною місто Італії після Риму⁵.

³ <https://www.wisdomlib.org/names/gianvito>

⁴ https://britishsurnames.uk/surname/rossi?utm_source

⁵ <https://everyday.sumy.ua/milan-cze-sercze-italiyi-istoriya-moda-kultura/>

Отже, протиставлені торговельні марки «GIANVITO ROSSI» та «Gianvito Rossi MILANO» сприймаються як ім'я та прізвище особи італійського походження, причому елемент «MILANO» додатково вказує на географічну прив'язку до Італії, міста Мілан. Натомість заявлене за заявкою позначення «VITTO ROSSI, комб.» не має аналогічного смислового значення та не формує тих самих семантичних асоціацій. У зв'язку з цим порівнювані позначення не є схожими за семантичним критерієм.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення за заявкою № m 2019 26001 «VITTO ROSSI, комб.» та протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 132917 та № 1175975 «GIANVITO ROSSI» та «Gianvito Rossi MILANO», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про їх несхожість, оскільки відмінності у їх структурі, графічному оформленні та смислового сприйнятті формують різне загальне враження, попри окремі фонетичні збіги. З огляду на це, колегія Апеляційної палати вважає відсутніми підстави для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів і послуг відносно вказаних позначень.

Отже, на заявлене за заявкою позначення не поширюється підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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.

Для перевірки заявленого позначення за зазначеною підставою, з метою виявлення його оманливості і оцінки обставин його використання на відповідному ринку товарів/послуг, необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах справи, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, а також відомості про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку товарів та/або послуг.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом та заявником докази та встановила таке.

Gianvito Rossi – італійська марка взуття, заснована у 2007 році дизайнером Gianvito Rossi. Бренд здобув популярність завдяки елегантним жіночим туфлям, зокрема моделям із напівпрозорими вставками, що візуально подовжують силует ноги. Засновник бренду є сином відомого італійського дизайнера взуття Sergio Rossi⁶.

При введенні запиту Gianvito Rossi в пошукову систему «Google» встановлено, що бренд Gianvito Rossi офіційно представлений в Україні переважно у великих мультибрендових магазинах сегмента люкс, таких як Helen Marlen, Domino та Symbol. Також товари Gianvito Rossi представлені на сайтах наступних ритейлерів: Helen Marlen (helen-marlen.com); Domino (domino.ua); Symbol (symbol.ua); SohoRooms (sohoroos.com.ua); MD-Fashion (md-fashion.ua)⁷.

VITTO ROSSI – це мережа магазинів європейського бренду чоловічого та жіночого взуття, а також аксесуарів. Протягом декількох років «VITTO ROSSI» співпрацює з відомими українськими дизайнерами, надаючи взуття для їх показів на «Ukrainian Fashion Week». Також бренд «VITTO ROSSI» є офіційним спонсором конкурсу краси «Міс Україна»⁸.

Торговельна марка «VITTO ROSSI» була подана заявником на реєстрацію 25.02.2008 відносно товарів 25 класу і послуг 35 класу МКТП. Вказану торговельну марку зареєстровано 25.05.2009 та видано свідоцтво № 107577.

Основним напрямком діяльності заявника є роздрібна торгівля взуттям, аксесуарами та одягом, зокрема шкарпетками. Асортимент товарів, маркованих торговельною маркою «VITTO ROSSI», представлений на офіційному сайті заявника: <https://vittorossi.ua>, доменне ім'я якого зареєстроване 16.06.2011 (<https://www.imena.ua/whois.php?domain=vittorossi.ua>).

Магазини Vitto Rossi в Україні представлені мережею з 20 точок у семи великих містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Вінниці та Житомирі⁹.

Також товари «VITTO ROSSI» представлені у багатьох інтернет-магазинах, зокрема на KASTA (<https://kasta.ua/uk/brand/vitto-rossi/?srsId=AfmBOoqoK3DAu5lGnadHWEkkgwxVKbaOPy4lgiwlNNJYrpI8TpaB-2Op>); Rozetka (<https://rozetka.com.ua/ua/zhenskije-tufli/c4633425/producer=vitto-rossi/>); Prom (https://prom.ua/ua/Obuv-zhenskaya-1;52665-Vitto_rossi); Shafa (<https://shafa.ua/uk/brands/vitto-rossi>) тощо.

⁶ <https://vogue.ua/article/fashion/aksessuary/samye-izvestnye-dizaynery-obuvi-v-mire-47179.html>

⁷ https://www.google.com/search?q=Gianvito+Rossi+&rlz=1C1GCEU_ukUA1133UA1134&sca_esv=ffa6fe38ad5a2295&biw=1396&bih=639&ei=kLCuafrNe69i-gPxcuq8Ao&ved=0ahUKEwj687rt3JKTAxXu3gIHHcWICq44ChDh1QMIEQ&uact=5&oq=Gianvito+Rossi+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD0dpYW52aXRvIFJvc3NpIDIFEAAyGAAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAAQyBRAAGIAEMgoQABiABBBhDGIoFMgUQABiABDIFEAAyGAAQyChAAGIAEGEMYgUyBRAAGIAESNULUABYAHAAGAAQQAQCYAVmgAVmqAQExuAEDyAEA-AEC-AEBmAlBoAJpmAMakgcDMC4xoAfaBbIHazAuMbgHacIHazMtMcgHC4AIAA&scient=gws-wiz-serp

⁸ <https://oceanplaza.com.ua/catalog/brand/vitto-rossi/>

⁹ https://vittorossi.ua/ua/contacts/?srsId=AfmBOorvbBROEZabj_SOSxLBYRxMnCyxPThuOkugKzqlLdjbXKOpCRg

Надані заявником роздруківки сервісу «Google» із аналітикою пошукових запитів користувачів та статистикою відвідуваності вебсайту <https://vittorossi.ua/>, а також роздруківки з відгуками покупців продукції заявника свідчать про обізнаність споживачів із продукцією «VITTO ROSSI» та її виробником.

Аналіз матеріалів заперечення свідчить, що товари під торговельною маркою «GIANVITO ROSSI» та «Gianvito Rossi MILANO» представлені на території України переважно у вузькому сегменті люкс-ритейлу та реалізуються через обмежене коло мультибрендових магазинів. Водночас діяльність заявника під заявленим позначенням «VITTO ROSSI, комб.» спрямована на інший сегмент ринку та супроводжується тривалим і системним використанням відповідного позначення на території України.

Крім того, за результатами аналізу інформації, розміщеної в мережі «Інтернет», а також наданих заявником доказів встановлено, що заявник фактично використовує заявлене позначення «VITTO ROSSI, комб.» у своїй господарській діяльності, зокрема для маркування товарів 09, 18, 25 класів, а також під час надання послуг 35 класу МКТП. Таке позначення використовується при організації діяльності мережі магазинів заявника, в оформленні торговельних приміщень і вітрин, у представленні та просуванні товарів, а також у структурі та дизайні офіційного вебсайту, через який споживачам надається інформація про асортимент товарів та забезпечується можливість їх вибору і придбання.

Також колегія Апеляційної палати враховує, що словесне позначення «VITTO ROSSI» було зареєстровано в Україні значно раніше, ніж протиставлені торговельні марки апелянта, а саме у 2009 році для товарів 25 класу та послуг 35 класу МКТП, тоді як торговельна марка апелянта «Gianvito Rossi MILANO» отримала охорону на території України вперше у 2013 році. Отже, можна зробити висновок, що заявлене на реєстрацію позначення «VITTO ROSSI, комб.» є розвитком уже належної заявнику торговельної марки та використовується ним у господарській діяльності як елемент комерційного позначення мережі магазинів та бренду взуття та аксесуарів.

У керівництвах European Union Intellectual Property Office (Trade Mark Guidelines) у розділі «Family/Series of Marks» зазначено, що власник серії попередніх марок повинен надати докази використання всіх марок, що належать до серії, або принаймні певної кількості марок, здатних утворити «серію». Заявлена торговельна марка повинна бути не лише подібною до марок, що належать до серії, але й мати характеристики, що можуть асоціювати її з цією серією. Асоціація повинна спонукати громадськість повірити, що оскаржувана торговельна марка також є частиною серії, тобто що товари та послуги можуть походити від тих самих або пов'язаних підприємств.

З урахуванням наявності у апелянта раніше зареєстрованої торговельної марки «VITTO ROSSI», а також з урахуванням тривалого фактичного використання цього позначення, заявлене за заявкою № m 2019 26001

позначення може сприйматися споживачами як частина єдиної серії торговельних марок заявника.

З огляду на наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявленого позначення «VITTO ROSSI, комб.» не створює у споживачів уявлення про зв'язок із особою апелянта та не формує хибного уявлення щодо походження товарів або особи, яка їх виробляє чи надає послуги.

Отже, у матеріалах справи відсутні підстави вважати, що заявлене позначення «VITTO ROSSI, комб.» є оманливим або таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, у розумінні абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Позначення вважається тотожним або схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо них наявні ознаки визначені пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Використанням фірмового (комерційного) найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

- пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;
- застосування його у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад споживача.

Фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкрити інформацію (публічно оголошено) і його використання пов'язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Для з'ясування та встановлення наявності або відсутності обставин щодо відомості в Україні комерційного найменування апелянта до дати подання

заявки № т 2019 26001, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали та інші наявні у справі відомості.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що подані апелянтом матеріали не містять належних та достатніх доказів того, що комерційне найменування GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE було відомим та використовувалося у господарському обігу на території України щодо товарів 09, 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП, зокрема у документації, рекламі, комерційних пропозиціях, публікаціях чи інших джерелах інформації, які підтверджували б його використання як позначення, що ідентифікує певну особу щодо відповідних товарів або послуг.

У зв'язку з цим, оцінку схожості заявленого позначення із комерційним найменуванням апелянта – GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, колегія Апеляційної палати не проводила.

Дослідивши матеріали заперечення, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови в реєстрації, які встановлені абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону, не поширюються на позначення «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № т 2019 26001.

Ураховуючи вищенаведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення НОІВ від 28.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № т 2019 26001.

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. У задоволенні заперечення ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (ІТ) відмовити повністю.

2. Рішення від 28.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI, комб.» за заявкою № т 2019 26001 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

А. І. Гостєва
В. Б. Фінагіна
Т. В. Ткачук



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/34-26 від
25.03.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Гостєва А. І. 25.03.2026 11:23
04AF212836405D990400
00008B2B3D0052A2EC00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/34-26 від
25.03.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Ткачук Т. В. 25.03.2026 11:19
3FAA9288358EC0030400
000012C33900E9CED700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/34-26 від
25.03.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Фінагіна В. Б. 25.03.2026 10:37
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00