

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УкрНОІВІ
15.06.2026 № 160/2026



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

05 травня 2026 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 10.03.2026 № Р-АП/45-26, у складі головуючого Грищенко В. Л. та членів колегії Теньової О. О., Горбик Ю. А., за участю секретаря засідання Колибаби І. І., розглянула заперечення Ягольніцера Олександра Яковича проти рішення УкрНОІВІ від 29.03.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» за заявкою № т 2022 05540.

Представник апелянта – Мітін Д. В.
Представник УкрНОІВІ – Гончарова Н. В.

Заперечення апелянта – Ягольніцера Олександра Яковича (далі – апелянт), подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УкрНОІВІ від 29.03.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» за заявкою № т 2022 05540, прийнятим на підставі висновку експертизи, відповідно до якого заявлене словесне позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), споріднених з ними товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП:

1) є таким, що може ввести в оману щодо товарів та послуг (належності їх іншому виробнику та надавачу), тому що містить у своєму складі торговельну марку «БАРНІ», раніше зареєстровану в Україні на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US) щодо товарів 30 класу МКТП;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

– зі словесною торговельною маркою «БАРНІ» (свідоцтво № 114043 від 26.10.2009, заявка № т 2008 11790 від 09.06.2008),

– зі словесною торговельною маркою «BARNI» (свідоцтво № 119938 від 10.03.2010, заявка № т 2009 16720 від 10.12.2009),

– зі словесною торговельною маркою «ВЕДМЕДИК БАРНІ» (свідоцтво № 114042 від 26.10.2009, заявка № т 2008 11789 від 09.06.2008),

– з комбінованою торговельною маркою «Барні» (свідоцтво № 214163 від 11.07.2016, заявка № т 2015 07302 від 21.05.2015),

– з комбінованою торговельною маркою «Ведмедик Барні» (свідоцтво № 143538 від 25.08.2011, заявка № т 2010 10780 від 13.07.2010),

– з комбінованою торговельною маркою «Медвежонок Барни» (свідоцтво № 94515 від 25.07.2008, заявка № т 2007 03868 від 13.03.2007),

– з комбінованою торговельною маркою «Barni» (міжнародна реєстрація № 1081856 від 11.05.2011, пріоритет від 06.05.2011),

раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US) (INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC) щодо таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП.

Апелянт, не погоджуючись з вказаним рішенням, наводить такі доводи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД», яке використовує торговельні марки, зареєстровані на ім'я основного власника підприємства – Ягольніцера О. Я., відоме на ринку України з 1996 року як виробник продуктів харчування.

Починаючи з 2021 року, апелянт активно використовує торговельну марку зі словесними елементами «ЗАВЖДИ ПОРУЧ Барні» за свідоцтвом № 313789 для товарів 29 та 30 класів МКТП, а також заявлене словесне позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» за заявкою № т 2022 05540.

Товари, марковані зазначеними позначеннями, представлені на полицях відомих торговельних мереж, гіпермаркетів та сервісів доставки продуктів харчування, зокрема:

[https://auchan.zakaz.ua/uk/products/morozivo-70g-04820004664499/;](https://auchan.zakaz.ua/uk/products/morozivo-70g-04820004664499/)

[https://megamarket.zakaz.ua/uk/products/morozivo-70g--04820004664505/;](https://megamarket.zakaz.ua/uk/products/morozivo-70g--04820004664505/)

[https://gotoshop.ua/prices/section/morozivo/snet=ultramarket/;](https://gotoshop.ua/prices/section/morozivo/snet=ultramarket/)

[https://listex.info/ice-cream/tm-barni-ta-druzi/;](https://listex.info/ice-cream/tm-barni-ta-druzi/)

<https://zakaz.ua;>

[https://gotoshop.ua/prices/section/morozivo/tm=barni-ta-druzi/.](https://gotoshop.ua/prices/section/morozivo/tm=barni-ta-druzi/)

Апелянт здійснює значну діяльність з популяризації своєї продукції, зокрема позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ», на інтернет-сайтах:

<http://poltavaholod.pat.ua;>
<https://pl-holod.com.ua;>
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details;
<https://www.google.com/search?sxsrf>.

Апелянт зазначає, що тривале використання та активне рекламування товарів під торговельною маркою «ЗАВЖДИ ПОРУЧ Барні» та заявленим позначенням «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» свідчить про відсутність небезпеки введення в оману споживача щодо товарів (належності їх іншому виробнику).

Апелянт не погоджується з висновком експерта, що товари за заявкою № т 2022 05540 є спорідненими з товарами, відносно яких надана правова охорона раніше зареєстрованим торговельним маркам в Україні на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US).

Протиставлені торговельні марки зі словесним елементом «Барні», зареєстровані на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US), охороняються виключно щодо товарів 30 класу МКТП, а саме: «какао, шоколад, кавові та какаові напої і складники до них, що належать до 30 класу МКТП; борошняні кондитерські вироби; пироги (кондитерські вироби); кондитерські вироби (солодощі); хліб; сухарі; бісквіти (солодкі або солоні); вафлі; торти; тістечка; зернові продукти; закуски зі злаків».

Отже, для українського споживача зазначений виробник асоціюється виключно із солодкими бісквітами, у зв'язку з чим такі товари не можуть вважатися спорідненими з товарами 30 класу МКТП, для яких заявлено позначення апелянта.

Крім того, торговельні марки зі словесним елементом «Барні» не використовуються для виробництва морозива та іншої замороженої продукції, а тому відсутні підстави вважати, що у споживача може виникнути хибне враження щодо належності позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» іншій особі.

Апелянт зазначає, що його товари належать до категорії заморожених продуктів і для їх реалізації необхідне спеціальне морозильне обладнання. На відміну від них, товари власника протиставлених торговельних марок не потребують таких умов зберігання та реалізації, що, на думку апелянта, унеможливорює сплутування споживачами зазначених товарів.

З огляду на викладене, апелянт вважає, що товари, марковані порівнюваними позначеннями, не є однорідними, а відтак відсутній ризик їх змішування чи введення споживачів в оману щодо виробника відповідних товарів.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» та, на його думку, найбільш схожої протиставленої торговельної марки «БАРНІ» за свідоцтвом № 114043 і дійшов висновку, що заявлене позначення відрізняється від протиставленої торговельної марки за всіма критеріями схожості.

Так, за фонетичною ознакою заявлене позначення містить додаткові словесні елементи та складається з чотирьох слів: «ЗАВЖДИ», «ПОРУЧ», «БАРНІ» і «ДРУЗІ», тоді як протиставлена торговельна марка складається лише з одного слова – «БАРНІ». Хоча схожість позначень простежується у словесному елементі «БАРНІ», апелянт вважає, що його фонетичне значення у складі заявленого позначення знижене завдяки наявності трьох додаткових змістовних слів.

За візуальною ознакою, на думку апелянта, заявлене позначення та протиставлена торговельна марка мають суттєві відмінності у графічному виконанні. Крім того, наявність додаткових словесних елементів формує інше зорове сприйняття, унаслідок чого позначення, в цілому, не асоціюються між собою.

Щодо семантичної ознаки, апелянт зазначає, що слово «БАРНІ» у протиставленій торговельній марці використовується як ім'я ведмедика, тоді як заявлене позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» формує у свідомості споживача уявлення не про одного персонажа, а про групу осіб чи персонажів, що, на думку апелянта, підтверджується також використанням цього позначення на етикетках продукції. У зв'язку з цим апелянт вважає, що порівнювані позначення мають суттєві семантичні відмінності.

Крім того, апелянт зазначає, що спільний словесний елемент «БАРНІ» є не лише ім'ям ведмедика, як це використовується власником протиставлених свідоцтв, а може мати й інші варіанти тлумачення.

У зв'язку з цим, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 29.03.2023 та зареєструвати торговельну марку «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» за заявкою № т 2022 05540 для переліку зазначених у заявці товарів 29, 30 класів та послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону¹ 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)².

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 09.03.2023 (23/ЗМ/Вх№19213), поданої у зв'язку з одержанням попереднього висновку експертизи від 20.01.2023 Вих. № 5443/ЗМ/23 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, експертом підготовлено висновок про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 30 класу МКТП, споріднених з ними товарів 29 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є таким, що може ввести в оману щодо товарів та послуг (належності їх іншому виробнику та надавачу), тому що містить у своєму складі торговельну марку

¹ Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ, відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення 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.

«БАРНІ», раніше зареєстровану в Україні на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US), щодо товарів 30 класу МКТП.

Товари, марковані заявленим позначенням, та надання послуг з його використанням можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, які насправді не відповідають дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

– зі словесною торговельною маркою «БАРНІ» (свідоцтво № 114043 від 26.10.2009, заявка № т 2008 11790 від 09.06.2008),

– зі словесною торговельною маркою «BARNI» (свідоцтво № 119938 від 10.03.2010, заявка № т 2009 16720 від 10.12.2009),

– зі словесною торговельною маркою «ВЕДМЕДИК БАРНІ» (свідоцтво № 114042 від 26.10.2009, заявка № т 2008 11789 від 09.06.2008),

– з комбінованою торговельною маркою «Барні» (свідоцтво № 214163 від 11.07.2016, заявка № т 2015 07302 від 21.05.2015),

– з комбінованою торговельною маркою «Ведмедик Барні» (свідоцтво № 143538 від 25.08.2011, заявка № т 2010 10780 від 13.07.2010),

– з комбінованою торговельною маркою «Медвежонок Барни» (свідоцтво № 94515 від 25.07.2008, заявка № т 2007 03868 від 13.03.2007),

– з комбінованою торговельною маркою «Barni» (міжнародна реєстрація № 1081856 від 11.05.2011, пріоритет від 06.05.2011),

раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US) (INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC) щодо таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (пункти 2, 3 статті 6 розділу II).

На підставі висновку експертизи УКРНОІВІ було прийнято рішення від 29.03.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» за заявкою № т 2022 05540 відносно всього переліку товарів 29, 30 класів та послуг 35 класу МКТП, зазначених у заявці.

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 УКРНОІВІ 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 пояснення представника апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 05.06.2023 № Вх-20036/2023), додаткових матеріалах

до заперечення (Вх. від 14.04.2026 № 3627-06/2026), копіях матеріалів заявки № m 2022 05540, та встановила таке.

**ЗАВЖДИ ПОРУЧ
БАРНІ ТА ДРУЗІ**

Заявлене на реєстрацію словесне позначення складається із п'яти словесних елементів «ЗАВЖДИ», «ПОРУЧ», «БАРНІ», «ТА», «ДРУЗІ», виконаних заголовними літерами кирилиці, розташованими у два рядки. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 29, 30 класів та послуг 35 класу МКТП.

БАРНІ

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 114043 складається із словесного елемента «Барні», виконаного стандартним жирним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.

BARNI

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 119938 складається із словесного елемента «BARNI», виконаного стандартним жирним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.

ВЕДМЕДИК БАРНІ

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 114042 складається з двох словесних елементів «ВЕДМЕДИК» і «БАРНІ», виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 214163 складається із словесного та зображувальних елементів. Зображувальні елементи являють собою зображення ведмедика коричневого кольору, що підморгує, тримаючись лапами за літери словесного елемента «Барні», та зображення колоска жовтого кольору. Словесний елемент «Барні» виконаний оригінальним шрифтом синього кольору літерами кирилиці (де перша літера заголовна, інші – рядкові) та розташований в центральній частині торговельної марки (зображення). Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 143538 складається із словесних та зображувальних елементів. Зображувальні елементи являють собою зображення ведмедика коричневого

кольору, що підморгує та тримається лапами за літери словесного елемента «БАРНІ», а також жовтої дугоподібної лінії. Словесний елемент «БАРНІ» виконаний оригінальним шрифтом синього кольору літерами кирилиці (де перша літера заголовна, інші – рядкові) та розташований під зображенням ведмедика. У верхній частині торговельної марки розташовано словесний елемент «ВЕДМЕДИК», виконаний заголовними літерами кирилиці коричневого кольору, меншими за розміром від словесного елемента «Барні». Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 94515 складається із прямокутника світло-блакитного кольору, на тлі якого зображені ведмедик коричневого кольору, що підморгує, тримаючись лапами за літери словесного елемента «Барні», та жовтої дугоподібної лінії. Словесний елемент «Барні» розташований під зображенням ведмедика та виконаний оригінальним шрифтом літерами кирилиці синього кольору (де перша літера заголовна, інші – рядкові). У верхній частині торговельної марки розташовано словесний елемент «МЕДВЕЖОНОК», виконаний заголовними літерами кирилиці коричневого кольору, меншими за розміром від словесного елемента «Барні». Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП



Протиставлена комбінована торговельна марка міжнародною реєстрацією № 1081856 складається з квадрата блакитного кольору, на тлі якого зображені ведмедик коричневого кольору, що підморгує, тримаючись лапами за літери словесного елемента «Barni», та колосок жовтого кольору. Словесний елемент «Barni» розташований під зображенням ведмедика та виконаний оригінальним шрифтом літерами латиниці синього кольору, де перша літера заголовна, інші – рядкові. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до 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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та 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 визначено 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.

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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого та протиставленого позначень колегія Апеляційної палати встановила таке.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами №№ 114043, 119938, 114042, 214163, 143538, 94515 та за міжнародною реєстрацією № 1081856 свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного домінуючого словесного елемента «БАРНІ»/«Барні»/«Барни»/«Barni»/«BARNI», що є найбільш розпізнаваним та входить до складу всіх порівнюваних позначень.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» та протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 114043, 119938, 114042, 214163, 143538, 94515 та за міжнародною реєстрацією № 1081856 є схожими за загальним зоровим сприйняттям, що зумовлено наявністю спільного схожого словесного елемента.

Порівнювані позначення відрізняються шрифтом (стандартний/оригінальний), алфавітом (кирилиця/латиниця), кількістю словесних елементів, наявністю зображувальних елементів та кольором.

Водночас зазначені відмінності не є достатніми для усунення загального враження схожості, оскільки домінуючим та найбільш запам'ятовуваним елементом залишається словесний елемент «БАРНІ»/«Барні»/«Барни»/«Barni»/«BARNI».

Отже, оскільки порівнювальні позначення містять спільний словесний елемент «БАРНІ»/«Барні»/«Барни»/«Barni»/«BARNI», який створює основу їхньої як візуальної, так і семантичної схожості, колегія Апеляційної палати вважає, що використання цього слова в заявленому позначенні підсилює асоціацію з торговельними марками, які належать компанії Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US).

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених експертизою торговельних марок за свідоцтвами №№ 114043, 119938, 114042, 214163, 143538, 94515 і за міжнародною реєстрацією № 1081856, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими торговельними марками, 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 товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 29, 30 класів та послуги 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених експертизою торговельних марок і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання та відомості на ринку України торговельна марка «Барні» набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності) для ідентифікації товарів і послуг саме компанії Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US) (INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC).

У зв'язку з цим поява на ринку України товарів суб'єкта господарювання, який використовує заявлене позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ», може призвести до сприйняття споживачами таких товарів як розширення асортименту товарів уже відомої їм компанії, що насправді не відповідає дійсності.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів та послуг (належності їх іншому виробнику та надавачу).

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, належать 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.

Оманливі позначення – позначення або їх елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

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 надавача 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.

Для визначення того, чи може заявлене позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів або надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати проаналізувала надану апелянтом у запереченні інформацію, а також перевірила джерела і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та зазначає таке.

Компанія Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US) – це американська компанія, яка є дочірнім підприємством міжнародного гіганта харчової промисловості, яка виробляє, зокрема, тістечка «Барні».

Під час пошуку в мережі «Інтернет» за ключовим словом «Барні» у пошуковій системі «Google» знаходиться інформація, пов'язана виключно з бісквітними

тістечками: Ведмедик Барні з шоколадною начинкою; Бісквіт Барні з молочною начинкою; Ведмедик Барні з бананово-йогуртовою начинкою³.

Водночас ймовірність змішування позначень суттєво зростає, якщо торговельну марку зареєстровано для однорідних або споріднених товарів/послуг. Однорідність товарів/послуг визначається не тільки із застосуванням критерію буквального значення товарів/послуг, але й виходячи з принципової ймовірності виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу.

Товари і послуги вважатимуться спорідненими, якщо вони введені в господарський обіг в однакових або споріднених галузях таким чином, що при маркуванні товарів/послуг споживачі можуть бути введені в оману щодо виробника цих товарів/послуг. Тобто необхідно визначити принципову ймовірність виникнення у споживачів враження про належність торговельних марок одній особі, що виготовляє товар чи надає послугу.

Отже, та обставина, що торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати, та зареєстровані відносно споріднених товарів, вочевидь може призвести до того, що споживачі можуть бути введені в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в них може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, які фактично надаються різними особами, походять від однієї особи.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання та широкої відомості на ринку України торговельна марка «Барні», яка є складовою частиною протиставлених торговельних марок, набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності) для ідентифікації товарів саме компанії Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US).

У зв'язку з цим, поява на ринку України товарів суб'єкта, що використовує заявлене позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ», може призвести до сприйняття споживачами цих товарів як розширення асортименту товарів вже відомої їм компанії, що насправді не відповідає дійсності.

При використанні щодо товарів 29, 30 класів та послуг 35 класу МКТП заявлене позначення «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» ймовірно викликатиме у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів та послуг, тобто може ввести в оману щодо їх виготовлення та надання іншою особою, а саме компанією Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (US).

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що на заявлене позначення поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

³https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96&rlz=1C1GCEU_ukUA1204UA1204&oq=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEEUYOxiABDIJCAAQRRg7GIAEMgYIARBFgDsyBwgCEAAyGAAQyBwgDEAAyGAAQyBwgEEAAyGAAQyBwgFEC4YgAAQyBwgGEAAyGAAQyBwgHEAAyGAAQyBwgIEAAyGAAQyBwgJEAAYgATSAQkyODc4ajBqMTWoAgiwAgHxBYUva1SOKBWE8QWFL2tUjigVhA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

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 32.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Ягольніцеру Олександрю Яковичу у задоволенні заперечення повністю.

2. Рішення УКРНОІВІ від 29.03.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЗАВЖДИ ПОРУЧ БАРНІ ТА ДРУЗІ» за заявкою № т 2022 05540 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

В. Л. Грищенко
О. О. Теньова
Ю. А. Горбик



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/64-26 від 12.06.2026
КЕП (Підписання проекту):
Грищенко В. Л. 12.06.2026 13:49
04AF212836405D990400
000082493D00728EED00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/64-26 від 12.06.2026
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 12.06.2026 08:53
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900F5FFE800



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/64-26 від 12.06.2026
КЕП (Підписання проекту):
Горбик Ю. А. 11.06.2026 16:10
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00