

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

27.07.2026 № 203/2026



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

12 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 08.10.2024 № Р-АП/80-24, у складі головуєчого Гостєвої А. І. та членів колегії Макаринської В. О., Ваганової В. С., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Паглієрі С.п.А. (ІТ) проти рішення УКРНОІВІ від 14.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «SAPONELLO» за заявкою № т 2019 28243.

Представник апелянта – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – Паглієрі С.п.А. (ІТ) (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 Національного органу інтелектуальної власності (далі – 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 14.02.2023 про реєстрацію торговельної марки «SAPONELLO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 28243, прийнятим на підставі висновку експертизи

про те, що заявлене словесне позначення для частини товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме: «засоби по догляду за волоссям; нелікувальні зубні порошки і пасти; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; мило; мило для ванн; мило для душу; шампуні», є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «Saponella», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Euso Direkt Anstalt, LI (міжнародна реєстрація № 613777 від 13.01.1994), щодо споріднених товарів.

Апелянт зазначив, що перелік товарів заявленого позначення відрізняється від переліку товарів за міжнародною реєстрацією № 613777, що не охоплює низку товарів, зокрема косметичку, парфумерні вироби, мило, шампуні та косметичні креми для тіла.

Крім того, апелянт провів дослідження щодо використання протиставленого позначення та виявив, що протиставлена торговельна марка не використовується на території України. У зв'язку з вказаними обставинами, апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 613777, який було задоволено: дію міжнародної реєстрації відносно товарів 03 класу МКТП достроково припинено.

На думку апелянта, у зв'язку з припиненням дії міжнародної реєстрації № 613777 в Україні, вона більше не є перешкодою для реєстрації заявленого позначення, тому апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 14.02.2023 про реєстрацію торговельної марки «SAPONELLO» відносно частини товарів 03 класу МКТП за заявкою № m 2019 28243 та зареєструвати заявлене позначення відносно всього заявленого переліку товарів.

Експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)¹.

Під час проведення експертизи експертом було направлено повідомлення про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення відносно усього переліку товарів і послуг від 09.08.2021 № 99588/ЗМ/21.

22.12.2021 від заявника надійшла мотивована відповідь з доводами на користь реєстрації заявленого позначення для всього переліку товарів 03 класу МКТП.

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.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 22.12.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 09.08.2021 № 99588/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення для частини товарів 03 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме: «засоби по догляду за волоссям; нелікувальні зубні порошки і пасти; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; мило; мило для ванн; мило для душу; шампуні», є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «Saponella», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Euso Direkt Anstalt, LI (міжнародна реєстрація № 613777 від 13.01.1994), щодо споріднених товарів.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення від 14.02.2023 про реєстрацію торговельної марки «SAPONELLO» за заявкою № m 2019 28243 відносно частини товарів 03 класу МКТП.

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, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 07.02.2024 № Вх-2379-Е/2024), матеріалах заявки № m 2019 28243, та встановила таке.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення **SAPONELLO** за заявкою № m 2019 28243 складається з одного слова, виконаного заголовними літерами латиниці стандартним шрифтом. Позначення подано на реєстрацію для товарів 03 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка «Saponella» за міжнародною реєстрацією № 613777, охорона якої поширюється на територію України з 13.01.1994, складається з одного слова, виконаного літерами латиниці стандартним шрифтом, де перша літера є заголовною, інші – рядкові. Торговельна марка зареєстрована для товарів 03 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 пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил, та зазначає таке.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати 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.

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

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.

При порівнянні позначень у цілому вбачається, що заявлене позначення «SAPONELLO» та протиставлена торговельна марка «Saponella» є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки збігаються за більшістю літер, їх послідовністю, мають однакову довжину слова та однакове розташування голосних і приголосних звуків. Відмінності, які полягають у використанні різного регістру літер та заміні кінцевої літери «o» на «a», не мають самостійного розрізняльного значення, не змінюють загального враження від позначень і не виключають ймовірності їх сплутування пересічним споживачем. Крім того, обидва позначення є похідними від італійського слова «sapone», що у перекладі на українську мову означає «мило»², у зв'язку з чим мають однакове семантичне сприйняття.

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 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

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

Проаналізувавши перелік товарів 03 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що частина товарів, а саме: «засоби по догляду за волоссям; нелікувальні зубні порошки і пасти; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; мило; мило для ванн; мило для душу; шампуні», є такими самими та спорідненими з товарами 03 класу МКТП протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 613777.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «SAPONELLO» за заявкою № m 2019 28243 щодо частини заявлених товарів 03 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою «Saponella» за міжнародною реєстрацією № 613777 щодо таких самих та споріднених товарів.

Стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт навів такі доводи.

Апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 613777 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП, у зв'язку з невикористанням знаку протягом останніх п'яти років.

За результатами розгляду справи № 910/20035/21 Господарським судом м. Києва було ухвалено рішення від 27.03.2023 про задоволення позову компанії Паглієрі С.п.А. (ІТ) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 613777. Рішення набрало законної сили 04.05.2023 (дані з Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110229949>).

Колегією Апеляційної палати також взято до уваги, що відповідно до офіційних відомостей Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) статус міжнародної реєстрації № 613777 щодо України визначено як «No longer in effect» з 13.01.2024, тобто станом на дату розгляду заперечення зазначена міжнародна реєстрація не має правової охорони на території України.

Зазначене враховано колегією Апеляційної палати як належний аргумент на користь реєстрації заявленого позначення «SAPONELLO» за заявкою № m 2019 28243.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «SAPONELLO» за заявкою № m 2019 28243 може бути зареєстровано для всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності,

затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Паглієрі С.п.А. (ІТ) задовольнити повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 14.02.2023 про реєстрацію торговельної марки «SAPONELLO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 28243 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «SAPONELLO» за заявкою № т 2019 28243 відносно всього заявленого переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: «нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні зубні порошки і пасти; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; мило; мило для ванн; мило для душу; шампуні; креми для тіла косметичні».

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. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

А. І. Гостєва
В. О. Макаринська
В. С. Ваганова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/85-26 від
24.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Гостєва А. І. 24.07.2026 14:18
04AF212836405D990400
00008B2B3D0052A2EC00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/85-26 від
24.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Ваганова В. С. 24.07.2026 14:13
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/85-26 від
24.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Макаринська В. О. 24.07.2026
13:50
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900