

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
21.07.2026 № 195/2026



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

10 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 23.02.2026 № Р-АП/33-26, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Теньової О. О., Попова В. В., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «БТ ХОЛДІНГ» проти рішення про реєстрацію торговельної марки «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» за заявкою № т 2021 20819, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІМІ УКРАЇНА».

Представник апелянта – Бойчук О. Я.
Представник заявника – Боровик П. А.
Представник УКРНОІВІ – Будкевич В. В.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «БТ ХОЛДІНГ» (далі – апелянт, ТОВ «БТ ХОЛДІНГ»), 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, надісланій такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 18.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА

КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № m 2021 20819 і вважає, що заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів 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 «1001 nights» за свідоцтвом № 287097 від 25.11.2020 та «1001 ніч» за свідоцтвом № 296515 від 21.04.2021, зареєстрованими щодо товарів 30 класу МКТП, які належать апелянту, а також заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами № 287097 та № 296515 і зазначив, що вони є схожими до ступеня змішування: фонетично, візуально та семантично.

Щодо фонетичної та графічної (візуальної) схожості апелянт зазначив, що заявлене позначення «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» за заявкою № m 2021 20819 та зареєстрована торговельна марка «1000 nights» за свідоцтвом № 287097 містять тотожний словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night»/«1000 nights», який, на думку апелянта, є домінуючим та визначає загальне сприйняття порівнюваних позначень. Також апелянт зазначив, що словесні елементи у порівнюваних позначеннях виконані стандартним шрифтом літерами латиниці, містять тотожний цифровий елемент «1001» («1000 & 1»). Додаткові словесні елементи заявленого позначення «TESS» та «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!», на думку апелянта, не мають самостійної розрізняльної здатності та не впливають на ступінь схожості порівнюваних позначень.

Крім того, апелянт звернув увагу на те, що заявлене позначення є схожим також із торговельною маркою «1001 ніч» за свідоцтвом № 296515, оскільки словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night», на його думку, відтворює це позначення у перекладі українською мовою.

Щодо семантичної (сислової) схожості апелянт зазначив, що словесно-цифровий елемент заявленого позначення «1000 & 1 Night» та зареєстрованих торговельних марок «1001 nights» і «1001 ніч» мають однакове смислове значення, оскільки словесний елемент «night» перекладається українською мовою як «ніч», а словесно-цифрові елементи «1000 & 1 Night» та «1001 nights» у перекладі означають «1001 ніч». На думку апелянта, це викликає у споживача однакові смислові асоціації, у зв'язку з чим порівнювані позначення є ідентичними за семантичною ознакою.

Крім того, апелянт посилається на те, що переліки товарів 30 класу МКТП, відносно яких заявлено позначення та зареєстровані торговельні марки, містять тотожні товари, які належать до одного виду, мають однакове призначення, реалізуються через однакові канали збуту та адресовані одному колу споживачів.

Також, апелянт вважає, що реєстрація заявленого позначення може вводити споживачів в оману оскільки його використання щодо тотожних товарів 30 класу МКТП у поєднанні зі схожістю його словесно-цифрового елемента «1000 & 1 Night» із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами № 287097, № 296515 може сформувати у споживача помилкове уявлення про комерційне походження таких товарів. На думку апелянта, споживач може сприйняти заявлену торговельну марку як нову серію продукції, різновид або модифікацію товарів, що випускаються апелянтом, або припустити існування економічного чи організаційного зв'язку між виробниками відповідних товарів.

На підтвердження своїх доводів апелянт надав зразки етикеток власної

продукції  та продукції заявника



і зазначив, що оформлення продукції заявника візуально відтворює оформлення товарів апелянта, а тому використання схожих композиційних рішень, кольорового оформлення та словесно-цифрового елемента «1000 & 1 Night» у поєднанні зі схожістю з зареєстрованими торговельними марками може сформувати у споживачів помилкове уявлення про те, що відповідні товари походять від одного виробника або від пов'язаних між собою осіб.

Також апелянт зазначив, що товари, для яких зареєстровані його торговельні марки та заявлене позначення, є товарами повсякденного попиту, які придбаваються широким колом споживачів без тривалого аналізу їх оформлення. За таких умов середньостатистичний споживач сприймає торговельну марку загалом, не аналізуючи окремі її елементи, що, на думку апелянта, може зумовити помилкове сприйняття споживачами товарів як таких, що виробляються однією особою або пов'язаними між собою особами.

Крім того, апелянт звернув увагу, що на його ім'я зареєстровано низку торговельних марок, які утворюють серію знаків щодо одних і тих самих товарів 30 класу МКТП, а саме: «Тисяча и одна ночь» за свідоцтвом № 297466 від 05.05.2021, «Тисяча та одна ніч» за свідоцтвом № 297467 від 05.05.2021 та «1001 ніч» за свідоцтвом № 296515 від 21.04.2021. На думку апелянта, словесно-цифровий елемент заявленого позначення «1000 & 1 Night» є ідентичним зазначеній серії торговельних марок за своїм смисловим значенням, оскільки у перекладі з англійської мови відповідає словосполученням «Тисяча

и одна ніч», «Тисяча і одна ніч» та «1001 ніч», у зв'язку з чим заявлене позначення може сприйматися споживачами як таке, що належить до цієї серії торговельних марок.

Також апелянт зазначив, що торговельна марка «1001 night» за свідоцтвом № 287097 набула розрізняльної здатності та асоціюється у споживачів саме з ТОВ «БТ ХОЛДИНГ». На підтвердження наведеного апелянт посилався на те, що позначення використовується ним з 2006 року для маркування чаїв, які реалізуються як через роздрібну торговельну мережу на території України, так і через мережу «Інтернет», зокрема на офіційному вебсайті підприємства: <https://monomakh.com.ua/>. Крім того, апелянт надав матеріали щодо просування відповідної продукції у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», рекламні матеріали та відомості про проведення рекламних акцій із використанням позначення «1001 night».

На підставі наведеного апелянт вважає, що товари, які маркуються позначенням «1001 night», вже стійко асоціюються у споживачів із ТОВ «БТ ХОЛДИНГ», а використання іншою особою схожого позначення щодо тотожних товарів 30 класу МКТП може створити у споживачів помилкове уявлення про їх комерційне походження.

03.10.2022 від представника апелянта надійшли додаткові пояснення в яких він наголосив, що заявник пов'язаний з російською федерацією. На підтвердження своєї позиції представник апелянта послався на наявність судових і кримінального проваджень, а також на розгляд Антимонопольним комітетом України справи щодо можливого поширення товариством інформації про «непричетність до росії».

Ураховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 18.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» за заявкою № m 2021 20819 та відмовити в наданні правової охорони цьому позначенню відносно всього заявленого переліку товарів 30 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого за заявкою № m 2021 20819 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.

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим 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.

Під час проведення експертизи 29.10.2021 було подано мотивоване заперечення від ТОВ «БТ ХОЛДИНГ» щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

09.11.2021 мотивоване заперечення від 05.11.2021 вих. № 146440/ЗМ/21 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.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи експертом було підготовлено висновок про відповідність заявленого за заявкою № m 2021 20819 позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІМІ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА»), назву якого було змінено на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» (далі ТОВ «ТС Трейд») на підставі протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА» від 02.12.2022 № 2/2022, відомості про що були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.12.2022, не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого за заявкою позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення НОІВ від 18.04.2022 про надання правової охорони торговельній марці «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» за заявкою № m 2021 20819 відносно товарів 30 класу МКТП.

Заявник зазначає, що заявлене позначення «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «1001 nights» за свідоцтвом № 287097 та «1001 ніч» за свідоцтвом № 296515.

Щодо фонетичної (звукової) схожості заявник зазначив, що порівнювані позначення відрізняються за своїм звуковим сприйняттям, оскільки заявлена торговельна марка містить словесний елемент «TESS», який є домінуючим та першим елементом позначення, а також словосполучення «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!». На думку заявника, зазначені елементи формують інше загальне звучання заявленого позначення порівняно з торговельними марками «1001 nights» та «1001 ніч».

Щодо графічної (візуальної) схожості заявник зазначив, що заявлена торговельна марка є комбінованою та містить словесні й зображувальні елементи, виконані у кольоровому оформленні, зокрема словесний елемент «TESS», стилізоване зображення ложки з чайною композицією, зображення чайного листя та квітів, а також словосполучення «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!». На думку заявника, саме ці елементи визначають загальне

візуальне сприйняття заявленого позначення та істотно відрізняють його від протиставлених словесних торговельних марок.

Щодо семантичної (сислової) схожості заявник зазначив, що словесний елемент «TESS» є фантазійним, не має самостійного смислового значення та асоціюється у споживачів із серією чайної продукції заявника. Водночас словосполучення «1000 & 1 Night», на думку заявника, сприймається споживачами як назва різновиду або купажу чаю, а не як позначення його комерційного походження. У зв'язку з цим порівнювані позначення не є схожими за семантичною ознакою.

Крім того, заявник вказав, що словесні позначення «1001 ніч», «1000 та одна ніч», «1001 Night» та подібні варіанти протягом тривалого часу використовуються багатьма виробниками чаю в Україні та інших країнах для позначення певного різновиду чайної суміші. На підтвердження цього заявник надав відомості щодо використання аналогічних позначень різними виробниками, приклади упаковок товарів, матеріали щодо реалізації такої продукції у торговельних мережах та результати маркетингових досліджень. У зв'язку з цим заявник вважає, що словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night» не є індивідуалізуючим елементом продукції апелянта та не асоціюється виключно з одним виробником.

Також заявник зазначив, що товари, для яких заявлено позначення, та товари, щодо яких зареєстровані торговельні марки апелянта, не є однорідними у тому розумінні, яке б могло зумовити виникнення у споживачів уявлення про їх спільне комерційне походження.

У зв'язку з цим заявник вважає, що використання заявленого позначення не вводитиме споживачів в оману щодо особи виробника товарів, оскільки домінуючим елементом заявленого позначення є словесний елемент «TESS», який чітко асоціюється з продукцією заявника, тоді як словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night» сприймається споживачами як назва різновиду чайної суміші, що використовується багатьма виробниками. На думку заявника, за таких обставин споживачі не сприйматимуть товари під заявленим позначенням як такі, що походять від апелянта або пов'язані з ним.

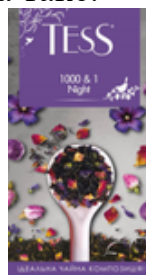
07.02.2023 від представника заявника надійшли додаткові пояснення (№ Вх-3784/2023), в яких він заперечив твердження представника апелянта про зв'язок ТОВ «ОПІМІ УКРАЇНА» з російською федерацією. Заявник зазначив, що він є українським виробником чаю та кави, зареєстрованим в Україні у 1999 році, та навів відомості щодо зміни структури власності товариства, відповідно до яких у різні періоди його кінцевими бенефіціарними власниками були громадяни Великої Британії, Німеччини та України. Крім того, заявник повідомив про зміну найменування товариства на ТОВ «ТС Трейд» та надав документи на підтвердження викладених обставин.

Щодо посилань представника апелянта на рішення Антимонопольного комітету України заявник зазначив, що відповідне рішення стосувалося повідомлення неповних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

товариства та не пов'язане безпосередньо із здійсненням господарської діяльності товариства чи походженням його товарів.

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 23.06.2022 № Вх-14557-Е/2022), відзиві на заперечення (від 28.09.2022 № Вх-31686/2022), додаткових поясненнях (від 03.10.2022 № Вх-25227-Е/2022, від 07.02.2023 № Вх-3784/2023), матеріалах заявки № m 2021 20819, та встановила таке.



Зображення позначення за заявкою № m 2021 20819.

Заявлене позначення є комбінованим, виконаним у кольорі та являє собою етикетку прямокутної форми. У верхній частині позначення розміщено словесний елемент «TESS», виконаний стилізованим шрифтом великими літерами латиниці білого кольору. Під ним розташовано словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night», утворений арабськими цифрами, символом «&» та літерами латиниці, виконаними стандартним шрифтом білого кольору із використанням заголовних і рядкових літер. Центральну частину позначення займає зображувальний елемент у вигляді стилізованого зображення ложки з чайною сумішшю, оточеної зображеннями чайного листя, квітів та ягід. У нижній частині позначення розміщено словесний елемент «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!», виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці білого кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **1001 nights** за свідоцтвом № 287097 складається зі словесно-цифрового елемента «1001 nights», утвореного арабськими цифрами та рядковими літерами латиниці стандартним шрифтом. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **1001 ніч** за свідоцтвом № 296515 складається зі словесно-цифрового елемента «1001 ніч», утвореного арабськими цифрами та рядковими літерами кирилиці стандартним шрифтом. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 30 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 Закону², з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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 асоціювати, 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, однорідності 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.

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.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки не є схожими за фонетичною, графічною (візуальною) та семантичною (смисловою) ознаками, з огляду на таке.

Заявлене комбіноване позначення за заявкою № 2021 20819 сприймається споживачем як єдине ціле, водночас його початковим та найбільш помітним

² Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 815-ІХ «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.

словесним елементом є «TESS», який вимовляється першим та визначає загальне звукове сприйняття позначення. Крім того, до складу заявленого позначення входять словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night» та словесний елемент «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!», які також беруть участь у формуванні його загального звукового образу. Натомість протиставлені торговельні марки «1001 night» та «1001 ніч» є словесними і складаються виключно зі словесно-цифрових елементів, які повністю формують їх звукове сприйняття. Крім того, словесно-цифрові елементи «1000 & 1 Night» та «1001 night» відрізняються способом написання числівника («1000 & 1» та «1001»), а торговельна марка «1001 ніч» виконана українською мовою. За таких обставин загальне звукове враження, яке справляють порівнювані позначення, є різним.

Аналіз графічної (візуальної) схожості показав, що порівнювані позначення справляють різне загальне зорове враження. Заявлене позначення є комбінованим, виконане у кольорі та містить словесні й зображувальні елементи, серед яких домінують словесний елемент «TESS» і стилізоване зображення ложки з чайною сумішшю. Натомість протиставлені торговельні марки «1001 night» та «1001 ніч» є словесними, не містять зображувальних елементів і виконані стандартним шрифтом латиниці/кирилиці. Відмінності у композиції, структурі, кольоровому оформленні, наявності зображувальних елементів та загальному оформленні зумовлюють різне візуальне сприйняття порівнюваних позначень.

Стосовно семантичної (сислової) схожості заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Словесний елемент «TESS» є фантазійним, не має самостійного лексичного значення та офіційного перекладу українською мовою.

Словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night» у перекладі з англійської мови на українську означає «1000 і 1 ніч»³ та викликає асоціацію зі всесвітньо відомою збіркою східних народних казок «Тисяча й одна ніч», яка об'єднує численні оповідання, що формувалися протягом багатьох століть⁴.

Колегією Апеляційної палати також враховано, що за результатами аналізу загальнодоступних джерел мережі «Інтернет» словосполучення «1000 & 1 Night», «1001 Night», «1001 ніч», «Тисяча й одна ніч» використовуються різними виробниками для позначення різновидів чайної продукції та входять до назв відповідних товарів⁵. Отже, зазначені словосполучення не сприймаються споживачами виключно як індивідуалізуючі позначення одного виробника.

Словесно-цифровий елемент «1001 night» у перекладі з англійської мови означає «1001 ніч», що відповідає смислового значенню заявленого позначення.

³ <https://www.deepl.com/uk/translator>

⁴ https://lib.itc.gov.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4649&query_desc=&utm_source

⁵ https://www.google.com/search?q=1000+%26+1+night+%D1%87%D0%B0%D0%B9&sca_esv=f59d3dc769decac2&rlz=1C1GCEU_ukUA1133UA1134&biw=1396&bih=639&ei=voBPauWRCrSnwPAP4c_skQI&ved=0ahUKEwj16NbxucWVAXW0ExAIHeEnOyIQ4dUDCBA&uact=5&oq=1000+%26+1+night+%D1%87%D0%B0%D0%B9&gs_lp=Egxnnd3Mtd2l6LXNlcnAiFTTEwMDAgJiAxIG5pZ2h0INGH0LDQuTIFECeYnwV11XVQA FiXcXAcAGQAQCYsQPCAgQABiABBiKBRixA8ICBRAAGIAEwglEAAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBJHARivARiOBcICBhAAGBYHsICC IEAAAYgAQYsQPCAgQABiABBiKBRixA8ICBRAAGIAEwglEAAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBJHARivARiOBcICBhAAGBYHsICC BAAGBYHhGKwglEAAAYHhGKwglEAAAY7wXCAggQABiABBiBJgDAJIHBDUuMTegB-FvsgcEMy4xN7gHwhLCBwYxLjluMTnIB0yACAE&scient=gws-wiz-serp

Словесне словосполучення «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!» є описовим, оскільки вказує на певне поєднання чайних інгредієнтів, яке, на думку виробника, є оптимальним.

Отже, у заявленому позначенні словесні елементи «TESS», «1000 & 1 Night» та «ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!» у поєднанні із зображувальними елементами формують єдиний смисловий образ комбінованого позначення. За таких обставин, незважаючи на однакове смислове значення словесно-цифрових елементів «1000 & 1 Night», «1001 night» та «1001 ніч», загальне семантичне сприйняття порівнюваних позначень є різним, а відтак вони не є схожими за семантичною (смисловою) ознакою.

За результатами фонетичного, графічного (візуального) та семантичного (смислового) порівняльного аналізу заявленого позначення за заявкою № m 2021 20819 «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» та протиставлених торговельних марок «1001 nights» за свідоцтвом № 287097 та «1001 ніч» за свідоцтвом № 296515, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про їх несхожість, оскільки відмінності у їх структурі, графічному оформленні та смислового сприйнятті формують різне загальне враження. 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 шостим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо 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.

З матеріалів справи вбачається, що апелянт здійснює діяльність на ринку чайної продукції та є власником серії торговельних марок «1001 night» за свідоцтвом № 287097, «1001 ніч» за свідоцтвом № 296515, «Тисяча и одна ночь» за свідоцтвом № 297466 та «Тисяча та одна ніч» за свідоцтвом № 297467 для товарів 30 класу МКТП. На підтвердження використання зазначених торговельних марок апелянтом надано матеріали, з яких вбачається використання позначень «1001 night» та «1001 ніч» у поєднанні з торговельною



маркою «LOVARE», зокрема зразки упаковок продукції:



, рекламні матеріали та інші докази використання.

Заявник – ТОВ «ОПІМІ УКРАЇНА», найменування якого у грудні 2022 року змінено на ТОВ «ТС ТРЕЙД», є українським виробником чайної та кавової продукції, який здійснює діяльність на ринку України з 1996 року та реалізує товари, зокрема, під торговельними марками «TESS», «Greenfield», «Принцеса Нурі», «Принцеса Ява», «Принцеса Канді», «Принцеса Гіта», «Jardin» та «Жокей».

Колегією Апеляційної палати встановлено, що словесне позначення «TESS» використовується заявником як основна торговельна марка для індивідуалізації чайної продукції, тоді як словесно-цифровий елемент «1000 & 1 Night» використовується для позначення окремого різновиду (композиції) чаю в межах цієї торговельної марки, що підтверджується зразками упаковок



продукції:

. Водночас із наданих апелянтом матеріалів убачається, що позначення «1001 night» та «1001 ніч» також використовуються ним не самостійно, а у поєднанні з торговельною маркою «LOVARE» для позначення відповідного різновиду чайної продукції.

Отже, матеріали справи свідчать, що сторони використовують різні позначення для індивідуалізації своєї продукції, а словесно-цифрові елементи «1000 & 1 Night», «1001 night» та «1001 ніч» застосовуються у складі відповідних позначень щодо окремих різновидів чаю.

З огляду на наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявленого позначення «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА

КОМПОЗИЦІЯ!, 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 «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» за заявкою № m 2021 20819 є оманливим або таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, у розумінні абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону.

Щодо доводів апелянта, наведених у додаткових поясненнях про зв'язок заявника з російською федерацією, корпоративну структуру товариства, наявність судових і кримінальних проваджень, а також розгляд Антимонопольним комітетом України відповідної справи, колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянтом не доведено факту існування такого зв'язку та не надано належних, допустимих і достатніх доказів на підтвердження відповідних обставин. Крім того, колегією Апеляційної палати вжито відповідних заходів для перевірки вказаних тверджень. За результатами такої перевірки колегією не встановлено обставин, які б підтверджували наявність зв'язку заявника з російською федерацією або обставин, що свідчать про існування підстав для врахування наведених апелянтом тверджень під час вирішення питання щодо відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «БТ ХОЛДИНГ» відмовити повністю.
2. Рішення НОІВ від 18.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «TESS 1000 & 1 Night ІДЕАЛЬНА ЧАЙНА КОМПОЗИЦІЯ!, комб.» за заявкою № m 2021 20819 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

Ю. А. Горбик
О. О. Теньова
В. В. Попов



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/82-26 від 21.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 21.07.2026 12:57
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/82-26 від 21.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 21.07.2026 12:38
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900F5FFE800



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/82-26 від 21.07.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Попов В. В. 21.07.2026 12:38
04AF212836405D990400
0000C4803D0002F2EE00