

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
07.08.2026 № 225/2026



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

09 липня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю. А. від 19.08.2025 № Р-АП/163-25, у складі головуючого Грищенко В. Л. та членів колегії Балховської А. М., Бурмістрової Н. Г., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення компанії Філіп Морріс Брендз Сарл (СН) проти рішення УКРНОІВІ про реєстрацію тривимірної торговельної марки у вигляді упаковки для сигарет «VOSS» за заявкою № т 2023 16435, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальний тютюновий виробник».

Представник апелянта – Мамуня О. С.
Представник заявника – Мариноха О. В.
Представник УКРНОІВІ – Нечай Л. А.

Заперечення апелянта – Філіп Морріс Брендз Сарл (СН) (Philip Morris Brands Sarl) (далі – апелянт або компанія РМБС), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланої такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 17.03.2025 та вважає, що заявлене позначення відносно заявлених товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари;

є схожим до ступеня змішування з торговельною маркою «», визнаною добре відомою в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (далі – Паризька конвенція), що набула чинності для України 25.12.1991, щодо товарів 34 класу МКТП: «сигарети, тютюн, цигарки»; є схожим до ступеня змішування з більш ранніми зареєстрованими торговельними марками, що містять у своєму складі відмітне зображення двосхилого даху будинку, зокрема, але не виключно, торговельними марками за свідоцтвами України №№ 248129, 31233, 312273, 32080, 332079, 332081, 332082, 332083, 350002, 341777, 341778, 350003, та міжнародними реєстраціями №№ 1035388, 883933, 1646833, 1204795, 1645243, 1357924, що зареєстровані в Україні на ім'я апелянта для споріднених товарів 34 класу МКТП. Крім того, апелянт зазначає, що реєстрація заявленого позначення суперечить публічному порядку в розумінні частини першої статті 5 Закону.

На підтвердження своєї позиції апелянт у запереченні та в додаткових доводах і поясненнях до заперечення від 20.10.2025 № Вх-60608/2025, від 17.11.2025 № Вх-66713/2025, від 01.07.2026 № Вх-46278/2026 наводить такі доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Компанія PMBS, що є та діє як дочірнє підприємство Philip Morris International Inc. (далі – компанія РМІ), всесвітньо відома та авторитетна корпорація, яка також сама через свої афілійовані компанії, філії та/або своїх ліцензіатів веде всесвітній і визнаний бізнес із Швейцарії та інших країн (зокрема, України) з виробництва, маркетингу, розповсюдження та продажу високоякісного тютюну та пов'язаних із ним продуктів.

Компанія РМІ є провідною міжнародною тютюновою компанією, до портфеля якої входять шість з п'ятнадцяти найбільш відомих світових

сигаретних брендів, зокрема «Marlboro» мере та «» («Marlboro Rooftop device»).

На сьогодні апелянт є власником 654 чинних свідоцтв України на торговельні марки та 154 міжнародних реєстрацій торговельних марок, що охороняються в Україні.

Широке портфоліо компанії апелянта охоплює, зокрема, але не виключно, торговельні марки серії «» («Marlboro Rooftop device»), що охороняються в Україні для товарів 34 класу МКТП на підставі національних реєстрацій за свідоцтвами України №№ 248129, 31233, 312273, 332080, 332081, 332083 та міжнародних реєстрацій №№ 1035388, 883933, 1646833, 1204795, 1645243, 1357924.

Апелянт звертає увагу колегії Апеляційної палати на те, що у відповіді представника заявника на заперечення проти реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2023 16435, поданого на стадії кваліфікаційної експертизи, не міститься жодних аргументів, які б спростовували підстави для подання заперечення. Натомість, уся лінія аргументації представника заявника зводиться до посилення на результати висновку експертного дослідження від 09.07.2024 № ЕД-19-24/3383-ІВ, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (судовим експертом Січкарь І. С.), яким встановлена несхожість заявленого позначення з торговельними марками, протиставленими апелянтом.

Однак, дослідження не можна вважати повним, оскільки при його проведенні не враховано торговельну марку «», що визнана добре відомою в Україні станом на 01.01.2010.

У зв'язку із зазначеним, на замовлення апелянта судовим експертом Жилою Б. В. було проведено незалежне дослідження, предметом якого було питання: «Чи є зображувальний елемент позначення за заявкою на спірну торговельну марку у вигляді обмеженого знизу V-подібною смугою поля, що слугує тлом для напису «VOSS» та утворює верхню частину передньої поверхні



упаковки для сигарет , істотною складовою частиною заявленого позначення, що є імітацією, здатною викликати змішування із зображувальною

торговельною маркою «» компанії апелянта, визнаною добре відомою в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо товарів 34 класу МКТП: «сигарети, тютюн, цигарки», на підставі рішення Апеляційної палати від 03.10.2012, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 31.10.2012 № 805-Н».

Результати дослідження доводять, що зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді обмеженого знизу V-подібною смугою поля, що слугує тлом для напису «VOSS» та утворює верхню частину передньої поверхні



упаковки для сигарет «», є істотною складовою частиною вказаного позначення, що посилює ймовірність виникнення змішування з зображувальною

торговельною маркою «» компанії PMBS, яка визнана добре відомою в Україні.

Ймовірність змішування виникатиме і при співставленні заявленого позначення, яке містить зазначений елемент-імітацію, з більш ранніми зареєстрованими торговельними марками апелянта за свідоцтвами України

№№ 248129, 31233, 312273, 332080, 332079, 332081, 332082, 332083, 350002, 341777, 341778, 350003 та міжнародними реєстраціями №№ 1035388, 883933, 1646833, 1204795, 1645243, 1357924, які містять стилізовані варіації добре

відомої торговельної марки «» компанії PMBS, утвореної зображенням двосхилого даху будинку, що викличе у споживачів товарів 34 класу МКТП сталі асоціації з цією добре відомою торговельною маркою та/або з компанією PMBS як її правовласником.

Враховуючи те, що торговельна марка «» визнана добре відомою в Україні, її пряме включення до складу іншого позначення або імітація породжують суттєвий ризик змішування споживачами товарів 34 класу МКТП з товарами, що виробляються компанією PMBS чи спільно з нею, чи за її згодою, або на її замовлення, чи фінансуються нею, що неминуче призведе до введення споживачів в оману.

Вказана висока ймовірність змішування додатково обумовлена тим, що розміщення графічного зображення двосхилого даху будинку на товарах 34 класу МКТП здійснюється компанією PMBS протягом тривалого часу.

Натомість у мережі «Інтернет» відсутні будь-які відомості чи інші підтвердження використання заявленого тривимірного позначення у вигляді упаковки для сигарет «VOSS» для товарів 34 класу МКТП.

У зв'язку з цим апелянт стверджує, що станом на дату подання зазначеної заявки, під час розгляду поданого ним заперечення, а також на теперішній час заявлене позначення фактично не використовується.

Апелянт наголошує, що дії заявника виходять за межі випадкових збігів при виборі заявленого позначення для реєстрації, оскільки він відтворив не лише відмітний дизайн добре відомої торговельної марки апелянта, але й фактичний спосіб його розташування на упаковці сигарет – у верхній, найбільш помітній та значущій для ідентифікації частині, що збігається з місцем розташування відкидної верхньої кришечки пачки. Саме з цією частиною упаковки обізнані споживачі товарів 34 класу взаємодіють безпосередньо та регулярно, що додатково підсилює ймовірність виникнення асоціацій із торговельними марками компанії PMBS та ризик введення споживачів в оману.

В додаткових доводах та поясненнях до заперечення від 17.11.2025 № Вх-66713 апелянт звертає увагу на те, що заявник не подав відзиву на заперечення. Натомість ним було подано лист, який, навіть у разі його прирівняння до відзиву в розумінні Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), надійшов з порушенням установленого строку для подання відзиву.

Апелянт також звертає увагу колегії Апеляційної палати на те, що разом із зазначеним листом представником заявника було подано копію свідоцтва на торговельну марку «VOSS» № 364925 від 11.06.2025, яка є письмовим доказом у розумінні Регламенту.

Зазначений доказ було подано із порушенням процесуальних строків, встановлених Регламентом, тому він не є належним доказом та не стосується предмету розгляду поданого апелянтом заперечення.

В додаткових матеріалах до заперечення від 01.07.2026 № Вх-46278 апелянт зазначає, що компанія PMBS не заперечує проти здійснення заявником діяльності з виробництва тютюнової продукції під словесною торговельною маркою «VOSS» та не ставить під сумнів законність його господарської діяльності.

На підтвердження своїх доводів апелянтом до заперечення та додаткових пояснень до заперечення надано такі документи (копії):

висновок експертного дослідження від 09.07.2024 № ЕД-19-24/3383-ІВ, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності

Україні від 03.10.2012 про визнання торговельної марки «» добре відомою в Україні;

висновок судового експерта Жили Б. В. за результатами проведеної експертизи об'єктів права інтелектуальної власності № 283 від 08.08.2025;

витяг з річного звіту Philip Morris International Inc. за 2011 рік;

роздруківка статті від 05.11.2001 «Рейтинг провідних брендів світу – у лідерах Coca-Cola, Marlboro і Pepsi» (<https://www.pravda.com.ua/rus/news/2001/11/5/4363843/>);

роздруківка з рейтингом ТОП-50 найпопулярніших тютюнових виробів протягом 2015-2022 років (<https://brandirectory.com/rankings/tobacco/overview/>);

роздруківка з рейтингом найдорожчих тютюнових брендів світу 2022 року (<https://www.statista.com/statistics/399133/most-valuable-tobacco-brands-worldwide/>);

витяг з публікації «Які популярні марки сигарет користуються попитом в Україні?» (thule.kiev.ua/yaki-populyarni-marky-sygaret-korystuyutsya-popytom-v-ukrayini/);

товарні накладні, що підтверджують продаж на території України товарів під торговельною маркою «Marlboro» протягом останніх 5 років;

приклади використання торговельних марок «Marlboro» протягом 2019-2022 років;

результати пошуку в пошуковій системі «Google» за запитом «Marlboro Україна»;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобальний тютюновий виробник»;

результати пошуку з пошукової системи «Google» за запитом «Глобальний тютюновий виробник», «VOSS»; «сигарети VOSS».

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 17.03.2025 про реєстрацію тривимірної торговельної марки у вигляді

упаковки для сигарет «VOSS» за заявкою № т 2023 16435 та відмовити у наданні правової охорони зазначеному позначенню відносно всіх заявлених товарів 34 класу МКТП.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилася відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6, пунктів 15, 16 статті 10 Закону, з урахуванням 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, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 (далі – Правила).

Під час проведення експертизи заявки № т 2023 16435 компанією Філіп Морріс Брендз Сарл було подане мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (від 06.12.2023 № Вх-48556/2023).

Заявник подав відповідь від 03.09.2024 № 24/ЗМ/Вх№49966 на мотивоване заперечення, у якій навів доводи на користь реєстрації заявленого позначення та обґрунтував відсутність підстав для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню.

За результатами розгляду поданих апелянтом та заявником документів експерт визнав доводи компанії Філіп Морріс Брендз Сарл, викладені у мотивованому запереченні проти заявки № т 2023 16435 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, такими, що не підлягають врахуванню в повному обсязі, оскільки воно не є мотивованим, а саме: викладені в ньому обставини не обґрунтовують вимоги заперечення та в ньому не зазначено доказів, на підставі яких наведене в заявці позначення не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони.

Наведені у запереченні обставини не обґрунтовують вимоги заперечення, зокрема не зазначено доказів, на підставі яких неведене у заявці позначення не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони.

Аргументи та відомості, наведені та документально підтверджені заявником у відповідь на заперечення, визнані обґрунтованими і дають можливість вважати заявлене позначення таким, що відповідає умовам надання правової охорони.

На підставі висновку експертизи від 17.03.2025 (Вих. № 57653/ЗМ/25) про відповідність позначення умовам надання правової охорони УКРНОІВІ було прийнято рішення про реєстрацію тривимірної торговельної марки у вигляді упаковки для сигарет «VOSS» за заявкою № т 2023 16435 для всіх зазначених у ній товарів.

Заявник (його представник) не подавав відзиву на заперечення за заявкою № т 2023 16435, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати розглядає справу за наявними матеріалами.

Разом із тим, під час засідання колегії Апеляційної палати представник заявника зазначив, що не погоджується з доводами, викладеними в запереченні, та вважає їх необґрунтованим з огляду на таке.

На думку заявника, заявлене на реєстрацію тривимірне позначення у вигляді упаковки для сигарет «VOSS» за заявкою № т 2023 16435 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками

апелянта, зокрема із зображувальною торговельною маркою «» компанії PMBS, визнаною добре відомою в Україні за ознаками схожості.

Заявник назвав безпідставними доводи апелянта про те, що зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді обмеженого знизу V-подібною смугою поля, що слугує тлом для напису «VOSS» та утворює верхню частину передньої



поверхні упаковки для сигарет «», є таким, що імітує зображувальну

торговельну марку «» компанії PMBS, яка визнана добре відомою в Україні, та створює ризик їх змішування.

На підтвердження своїх доводів заявник посилався на висновок експертного дослідження від 09.07.2024 № ЕД-19-24/3383-ІВ, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (судовим експертом Січкари І. С.).

Заявник вважає, що заявлене позначення за заявкою № т 2023 16435 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, а саме компанії PMBS, та не суперечитиме публічному порядку в розумінні частини першої статті 5 Закону.

Стосовно доводів апелянта, що заявник не веде господарську діяльність, пов'язану з виробництвом тютюнової продукції, на вимогу колегії Апеляційної палати 15.05.2026 № Вх-34663/2026 апелянт надав клопотання про залучення додаткових матеріалів, в якому зазначає таке.

На підставі договору оренди нежитлового приміщення № 03-02/102023 від 02.10.2023 та договору оренди обладнання № 01-16/102023 від 16.10.2023, з урахуванням укладених додаткових угод, заявник орендує виробничий комплекс загальною площею 1835,3 м², а також необхідне технологічне обладнання, що підтверджується актами приймання-передачі та додатковими угодами, що підтверджують пролонгацію договорів.

Виробнича діяльність заявника підтверджена атестатом виробництва № UA.10190.A.009-23, виданим 15 грудня 2023 року, який засвідчує відповідність виробництва тютюнових виробів нормам ДСТУ, ГОСТ та власним технічним умовам.

Атестат є безстроковим, його чинність станом на 20.03.2026 підтверджена відповіддю Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» № 150/102 від 23.03.2026.

З метою підтримання атестату виробництва заявник систематично проходить технічний нагляд.

На підставі договору про надання послуг № РС26-01758-103 від 12.03.2026 проведено черговий технічний нагляд 23-24 березня 2026 року, результати якого відображені у відповідному звіті від 25.03.2026.

Аналогічний нагляд проводився у грудні 2024 року, що підтверджується звітом від 05.12.2024.

Заявник також виконує вимоги податкового законодавства у сфері виробництва тютюнових виробів. Так, згідно із повідомленням № 11/02-1 від 11.02.2025, ДПС України було повідомлено про намір отримання відповідної ліцензії.

На виконання вимог щодо контролю за виробничим процесом на підприємстві встановлено цілодобову систему відеоспостереження, схема якої додається. Облік обладнання підтверджений витягами з реєстру, наданими ДПС листом № 14/АП/99-00-09-01-01-06 від 25.02.2026.

Враховуючи зазначене, заявник вважає, що наведені документи у сукупності підтверджують, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальний тютюновий виробник» (далі – ТОВ «Глобальний тютюновий виробник») є діючим підприємством, яке на законних підставах здійснює виробництво тютюнових виробів, має належну виробничу базу, чинний атестат виробництва, проходить регулярний технічний нагляд та виконує вимоги чинного законодавства.

На підтвердження зазначеного заявником надано такі документи (копії):

додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення № 03-02/102023 від 02.10.2023 (передача комплексу будівель 1835,3 м²);

додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення № 03-02/102023 від 02.10.2023 (продовження оренди до 30.06.2026);

додаткова угода до договору оренди обладнання № 01-16/102023 від 16.10.2023 (продовження до 16.10.2027);

договір оренди нежитлового приміщення № 03-02/102023 від 02.10.2023 з актом виконаних робіт та додаткові угоди до нього за 2024-2025 роки;

атестат виробництва ТОВ «Глобальний тютюновий виробник» № UA.1O190.A.009-23 від 15.12.2023 (безстроковий);

відповідь ДП Львівстандртметрологія № 150/102 від 23.03.2026 (підтвердження чинності атестату станом на 20.03.2026);

договір про надання послуг № РС26-01758-103 від 12.03.2026 (технічний нагляд);

звіт за результатами технічного нагляду за атестованим виробництвом від 25.03.2026;

повідомлення № 148/102 від 20.03.2026 щодо технагляду за атестованим виробництвом тютюнових виробів (23-24 березня 2026 року);

лист ДПС № 14/АПф/99-00-09-01-01-06 від 25.02.2026 (витяги з реєстру обладнання);

договір оренди обладнання 01-16/102023 від 16.10.2023 з актом виконаних робіт та додатковою угодою до нього;

звіт за результатами технічного нагляду за атестованим виробництвом від 05.12.2024;

повідомлення № 11/02-1 від 11.02.2025 до ДПС України щодо отримання ліцензії на виробництво тютюнових виробів з додатками № 11/02-1 від 11.02.2025 (схеми встановлення цілодобової системи відеоспостереження за виробництвом тютюнових виробів).

25.05.2026 Вх-36945/2026 представником заявника були надані письмові пояснення, в яких наведено причини об'єктивної затримки згаданих вище документів.

З огляду на наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення і залишити чинним рішенням УКРНОІВІ від 17.03.2025 про реєстрацію тривимірної торговельної марки у вигляді упаковки для сигарет «VOSS» за заявкою № m 2023 16435 відносно всіх заявлених товарів 34 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту 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 вступні слова сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх докази, що містилися у запереченні (від 14.08.2025 № Вх-46242/2025), додаткових поясненнях та матеріалах до заперечення (від 20.10.2025 № Вх-60608/2025, від 17.11.2025 № Вх-66713/2025, від 01.07.2026 № Вх-46278/2026), листі та клопотанні представника заявника про долучення додаткових доказів (Вх. від 07.10.2025 № 8321-09/2025; від 15.05.2026 № Вх-34663/2026), матеріалах заявки № m 2023 16435, та встановила таке.



Заявлене за заявкою № m 2023 16435 тривимірне позначення складається з натуралістичного зображення упаковки для сигарет, що містить словесні та зображувальні елементи. Словесний елемент «VOSS» виконаний заголовними літерами латиниці сірого кольору та розміщений у верхній частині передньої поверхні упаковки, а також на її кришці. Під словесним елементом розташовано широку V-подібну смугу синього кольору, що нагадує стилізоване

зображення початкової літери «V» слова «VOSS». Інші видимі поверхні упаковки вкриті V-подібними смугами сірого кольору, за винятком білого прямокутника, розміщеного на передній частині упаковки.

Позначення виконане в чорному, білому, сірому, синьому кольорах та подане на реєстрацію для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» є зображенням п'ятикутника червоного кольору, в основі якого прямокутник з трикутним вирізом у нижній частині зображення. Торговельна марка визнана добре відомою відносно товарів 34 класу МКТП – «сигарети, тютюн, цигарки» – на ім'я Філіп Морріс Брендз Сарл на підставі рішення Апеляційної палати від 03.10.2012, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 31.10.2012 № 805-Н.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 248129 є зображенням п'ятикутника червоного кольору, в основі якого прямокутник з трикутним вирізом у нижній частині зображення. Торговельна марка охороняється у червоному кольорі, зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 31233 є зображенням п'ятикутника, в основі якого прямокутник з трикутним вирізом у нижній частині зображення. Торговельна марка зареєстрована для товарів 34 класу МКТП без зазначення кольору.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 312273 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку цифр та написів: «Marlboro», «100», «YEARS OF HISTORY», «SELECTED PREMIUM TOBACCOS». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи білого кольору, відокремлені від верхньої червоної частини упаковки. Торговельна марка охороняється у червоному, білому, сірому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



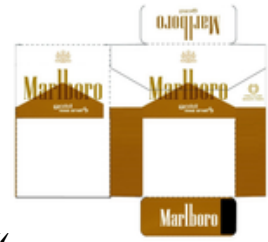
Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 332080 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «STREET ART LIMITED EDITION», «FIRM FILTER», «SMOOTH TASTE». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи білого кольору, відокремлені від верхньої червоної частини упаковки. Торговельна марка охороняється у червоному, білому, сірому, сріблясто-сірому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 332079 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «GOLD, STREET ART LIMITED EDITION», «LESS SMELL», «FIRM FILTER», «SMOOTH TASTE». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи жовтого та білого кольорів, відокремлені від верхньої коричневої частини упаковки. Торговельна марка охороняється у золотистому, коричневому, жовтому, чорному, білому кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



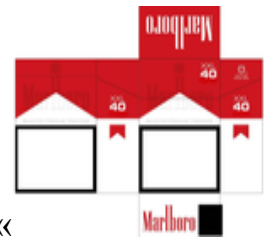
Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 332081 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «SILVER», «STREET ART LIMITED EDITION», «LESS SMELL», «FIRM FILTER», «SMOOTH TASTE». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи сірого та білого кольорів, відокремлені від верхньої блакитної частини упаковки. Торговельна марка охороняється у блакитному, білому, сірому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 332082 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «GOLD», «LESS SMELL», «FIRM FILTER», «SMOOTH TASTE». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи коричневого та білого кольорів, відокремлені від верхньої білої частини упаковки. Торговельна марка охороняється у золотистому, коричневому, чорному, білому кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 332083 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «SILVER, LESS SMELL», «FIRM FILTER», «SMOOTH TASTE». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи блакитного та білого кольорів, відокремлені від верхньої білої частини упаковки. Торговельна марка охороняється у блакитному, білому, сріблясто-сірому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 350002 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «XXL 40», «SELECTED PREMIUM TOBACCOS», «FIRM FILTER ROUND TASTE». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні»

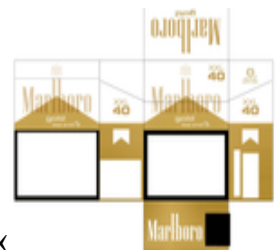
елементи білого кольору, відокремлені від верхньої червоної частини упаковки. Торговельна марка охороняється у червоному, білому, чорному, сріблясто-сірому кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 341777 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «FINE TOUCH», «LESS SMELL», «ASH CONTROL FILTER», «FOR AN EASY FINISH». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи світло-блакитного та білого кольорів, відокремлені від верхньої блакитної частини упаковки. Торговельна марка охороняється у блакитному, сірому, сріблясто-сірому, білому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.

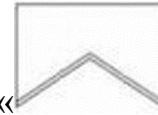


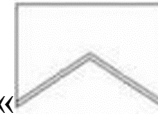
Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 341778 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «TOUCH», «LESS SMELL», «ASH CONTROL FILTER», «FOR AN EASY FINISH». Серед зазначених написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи блакитного та білого кольорів, відокремлені від верхньої синьої частини упаковки. Торговельна марка охороняється у синьому, блакитному, сірому, сріблясто-сірому, білому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.

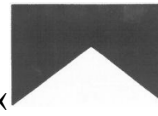


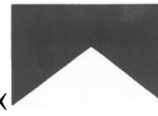
Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за свідоцтвом України № 350003 є комбінованою, має вигляд розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку написів: «Marlboro», «GOLD», «LESS SMELL», «XXL 40», «FIRM FILTER ROUND TASTE». Серед зазначених

написів домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro». У верхній частині упаковки розміщені зображувальні елементи у вигляді п'ятикутних геометричних фігур, які формують характерні «дахоподібні» елементи золотистого та білого кольорів, відокремлені від верхньої білої частини упаковки. Торговельна марка охороняється у золотистому, бежевому, білому, чорному кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 1035388 є зображенням п'ятикутника, в основі якого прямокутник з трикутним вирізом у нижній частині зображення. Торговельна марка зареєстрована для товарів 34 класу МКТП без зазначення кольору.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 883933 є зображенням п'ятикутника, в основі якого прямокутник з трикутним вирізом у нижній частині зображення. Торговельна марка зареєстрована для товарів 34 класу МКТП без зазначення кольору.



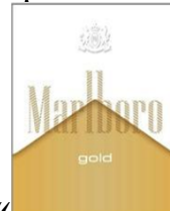
Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 1646833 є комбінованою. Словесна частина містить низку написів, серед яких домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro», розташований у верхній частині зображення. Зображувальний елемент має вигляд п'ятикутної геометричної фігури червоного кольору, що формує характерний «дахоподібний» елемент білого кольору. Торговельна марка охороняється у червоному, білому та сірому кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 124795 є комбінованою. Словесна частина містить низку написів, серед яких домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro», розташований у верхній частині зображення. Зображувальний елемент має вигляд п'ятикутної геометричної фігури, що формує характерний «дахоподібний» елемент білого кольору. Торговельна марка охороняється у червоному, темно-червоному та сірому кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 1645243 є комбінованою. Словесна частина містить низку написів, серед яких домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro», розташований у верхній частині зображення. Зображувальний елемент має вигляд п'ятикутної геометричної фігури, що формує характерний «дахоподібний» елемент білого кольору. Торговельна марка охороняється у білому та сірому кольорах та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією № 1357924 є комбінованою. Словесна частина містить низку написів, серед яких домінуюче положення займає словесний елемент «Marlboro», розташований у верхній частині зображення. Зображувальний елемент має вигляд п'ятикутної геометричної фігури, що формує характерний «дахоподібний» елемент золотистого кольору. Торговельна марка охороняється у золотому кольорі та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.

З метою з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 Закону та пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням глави 1 та 2 розділу II та глави 8 розділу VI Правил, та зазначає таке.

Відповідно до абзаців другого-четвертого 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; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними

добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатний викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації ВОІВ про положення стосовно охорони добре відомих знаків, знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина є відтворенням чи імітацією загальновідомого знака.

Згідно з пунктом 2 цієї статті, якщо національне законодавство дозволяє третім особам заперечувати проти реєстрації знака, то підставою для такого заперечення є суперечливість з добре відомим знаком відповідно до пункту 1 (а) статті 4 Спільної рекомендації.

Цим пунктом також визначено, що знак суперечить добре відомому знаку, якщо цей знак або його суттєва частина є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака, що може призвести до сплутування у разі, якщо цей знак використовується або заявлений на реєстрацію, або зареєстрований для товарів і/або послуг, що є тотожними або схожими з товарами і/або послугами, для яких використовується добре відомий знак.

Водночас охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до пункту 15 глави 2 розділу II Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Сплутування позначень відбувається, коли споживач може помилково сприйняти одне позначення за інше.

Порядок встановлення схожості позначень визначений пунктами 16-17 глави 8 розділу VI Правил.

Оцінка схожості позначень здійснюється на основі елементів, що мають розрізняльну здатність, їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих

і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи.

Оцінка схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем.

Схожість словесних позначень обумовлюється звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

На виникнення звукової схожості словесних позначень впливає наявність у них таких ознак: близькість і збіг звуків, розташування близьких звуків і звукосполучень одних відносно інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування звукосполучень, що збігаються, близькість складу голосних і приголосних; характер частин позначень, що збігаються; наголос; кількість і послідовність їх складів; спільний ритм та інтонація позначень.

Ознаки, на підставі яких виникає звукова схожість словесних позначень, можуть впливати на ступінь схожості як кожна окремо, так і в сукупності.

Ознаками звукової схожості можуть бути: тотожність звучання позначень, що є відтворенням одного і того ж слова літерами іншого алфавіту; тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання їх кінцевих частин; схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання їх кінцевих частин; тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання їх середніх частин; тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання їх початкових і кінцевих частин.

Графічна (візуальна) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру літер (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові), стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації, розташування літер одна відносно одної, алфавіт, літерами якого написано слово, колір чи комбінація кольорів. Під час визначення графічної схожості до уваги не беруться такі ознаки, як різні види стандартних шрифтів, різний розмір та накреслення літер, насиченість кольору, нахил, виконання позначень заголовними або рядковими літерами.

Смислова (семантична) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять та ідей, збіг змісту позначень різними мовами; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Якщо одне з порівнюваних позначень або жодне з них не має смислового значення, порівняння за смисловими (семантичними) ознаками неможливе та не впливає на оцінку схожості позначень. При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених апелянтом торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила таке.

Відповідно до пункту 9 глави 2 Розділу II Правил позначення вважається таким, що займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки, якщо воно превалює у смисловому та/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів торговельної марки, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції торговельної марки.

Домінуюче положення позначення у зображенні торговельної марки може визначатися за такими факторами або їх сукупністю: впливом позначення на зорове і/або фонетичне, семантичне сприйняття зображення торговельної марки; геометричним розміром позначення; місцем розташування позначення у площині зображення торговельної марки; смисловим значенням позначення.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених апелянтом торговельних марок і зазначає таке.

Протиставлені торговельні марки за свідоцтвами України №№ 248129, 31233, 1035388, 883933 та торговельна марка, що визнана добре відомою в Україні, є зображенням геометричних фігур і не містять словесних елементів, тому колегія Апеляційної палати проводить їх порівняльний аналіз лише за візуальною ознакою.

Заявлене тривимірне позначення відрізняється від інших комбінованих торговельних марок за свідоцтвами України №№ 312273, 332080, 332079, 332081, 332082, 332083, 350002, 341777, 341778, 350003 та міжнародними реєстраціями №№ 1646833, 124795, 1645243, 1357924 за звуковою (фонетичною) ознакою, оскільки має істотно різне звучання домінуючих словесних елементів, таких як «VOSS» та «Marlboro» відповідно.

Щодо візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене тривимірне позначення відрізняється від торговельної марки, яка визнана добре відомою в Україні, та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами України №№ 248129, 31233, 1035388, 883933 графічним виконанням (тривимірні позначення у вигляді упаковки для сигарет та у вигляді п'ятикутників відповідно), колірною гамою та наявністю у заявленому позначенні словесного елемента «VOSS».

Заявлене тривимірне позначення відрізняється від інших комбінованих торговельних марок за свідоцтвами України №№ 312273, 332080, 332079, 332081, 332082, 332083, 350002, 341777, 341778, 350003 та міжнародними реєстраціями №№ 1646833, 124795, 1645243, 1357924 за візуальною (графічною) ознакою наявністю різних домінуючих словесних елементів «VOSS» та «Marlboro» відповідно, відмінним графічним виконанням досліджуваних позначень (заявлене позначення у вигляді упаковки для сигарет та протиставлені у вигляді композиції геометричних фігур (багатокутників) відповідно), різною колірною гамою, а також сукупністю інших візуальних елементів, які додатково впливають на формування різного зорового сприйняття.

Щодо твердження апелянта, що зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді обмеженого знизу V-подібною смугою поля, який утворює



верхню частину передньої поверхні упаковки для сигарет «», є імітацією

добре відомої в Україні зображувальної торговельної марки «» та є складовою (елементом) більш ранніх зареєстрованих торговельних марок апелянта, у зв'язку з чим існує реальна й об'єктивно зумовлена ймовірність їх змішування, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Наявність у заявленому позначенні спірного зображувального елемента у вигляді поля, обмеженого знизу V-подібною смугою, не є визначальною для формування загального враження від сприйняття позначення. Такий елемент пересічний споживач сприйматиме як декоративний елемент оформлення упаковки товару або як стилізоване графічне відтворення початкової літери «V» домінуючого словесного елемента «VOSS», а не як самостійне позначення, здатне асоціюватися з добре відомої в Україні зображувальною торговельною

маркою «».

У зв'язку з тим, що заявлене тривимірне позначення містить на упаковці домінуючий словесний елемент «VOSS», дослідженню та порівнянню за семантичною ознакою підлягають торговельні марки за свідоцтвами України №№ 312273, 332080, 332079, 332081, 332082, 332083, 350002, 341777, 341778, 350003 та міжнародними реєстраціями №№ 1646833, 124795, 1645243, 1357924, у складі яких наявний домінуючий словесний елемент «Marlboro».

Словесний елемент «VOSS» є фантазійним та не має усталеного лексичного значення в українській мові.

Разом з цим «Marlboro»¹ відома та популярна марка сигарет у світі з 1972 року.

Отже, порівнювані позначення чітко відрізняються за семантичною ознакою, оскільки протиставлені торговельні марки «Marlboro» асоціюються у споживачів із тютюновою продукцією, що і формує основне семантичне сприйняття.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані позначення відрізняються за ознаками схожості та не є такими, щоб їх можна було сплутати або асоціювати між собою.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № т 2023 16435 позначення не є схожим до ступеня сплутування з протиставленими торговельними марками, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів.

¹ <https://uk.glosbe.com/en/uk/Marlboro>

У зв'язку з цим, на заявлене позначення не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Стосовно доводів апелянта про те, що заявлене позначення за заявкою № m 2023 16435 не може одержати правову охорону в Україні, оскільки є таким, що суперечить публічному порядку, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Відповідно до підпункту 3 пункту В статті 6 *quinquies* Паризької конвенції, товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними в таких випадках, зокрема, якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

У запереченні та під час засідання апелянт стверджував, що внаслідок тривалого використання торговельні марки компанії Філіп Морріс Брендз Сарл набули певної репутації та стали відомими в Україні відносно особи апелянта, і в разі використання схожого позначення за заявкою № m 2023 16435 щодо заявлених споріднених товарів 34 класу МКТП існує висока ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє ці товари.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 10 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення стосовно того, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивостей, якості або географічного походження, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, перевіряється відсутність у позначення властивостей, визначених пунктами 10 та 11 глави 2 розділу II Правил.

Якщо під час такої перевірки встановлено, що таким, що може ввести в оману, є хоча б один із елементів заявленого позначення, воно визнається таким, що може ввести в оману, про що зазначається у попередньому висновку експертизи за заявкою.

Згідно з пунктом 11 глави 2 розділу II Правил 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.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути

застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

До позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені точне відтворення, імітація або наслідування відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації як торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Небезпека введення в оману споживача відносно виробника може, зокрема, бути наслідком використання різними особами схожих торговельних марок відносно споріднених товарів і послуг, оскільки в споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Ураховуючи висновок колегії Апеляційної палати про те, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а також те, що заявлене позначення не містить у своєму складі жодного елемента, який міг би прямо чи опосередковано вказувати на особу виробника товару, таке позначення не може формувати у споживачів асоціації з конкретним виробником і не може вводити їх в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони, що встановлені пунктом 1 статті 5 Закону та абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не можуть бути застосовані до позначення за заявкою № т 2023 16435.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 глави 7 Розділу I Регламенту доказами у справі за запереченнями є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Допустимими є докази, одержані відповідно до Закону. Докази, одержані з порушенням Закону, не приймаються. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення. Подані апелянтом як докази документи на підтвердження доводів, якими він обґрунтовує свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Колегія оцінювала належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (пункт 5 глави 7 розділу I Регламенту).

Стосовно наданих апелянтом висновку експерта № 283 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.08.2025 та висновку експертного дослідження від 09.07.2024 № ЕД-19-24/3383-ІВ,

проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (судовим експертом Січкари І. С.) на вимогу представника заявника, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Жодні докази, зокрема висновки експертів, не мають для колегії наперед установленої сили. Виходячи із змісту пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту, до доказів віднесені, з-поміж інших, висновки експертів.

Водночас порядок залучення Апеляційною палатою експертів врегульовано пунктом 6 глави 5 розділу I Регламенту, відповідно до якого для з'ясування обставин, що мають значення для розгляду заперечення чи апеляційної заяви і потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва або в інших галузях знань, крім права, колегія в будь-який час розгляду заперечення чи апеляційної заяви може залучити до їх розгляду експерта. Експерт залучається колегією за клопотанням сторони розгляду заперечення чи апеляційної заяви або з власної ініціативи.

Експертом є особа, яка має спеціальні знання в галузі науки, техніки, мистецтва або в інших галузях знань, крім права, відповідну вищу освіту та/або досвід роботи у відповідній галузі та якій у порядку, установленому Регламентом, доручається шляхом дослідження обставин, що обґрунтовують заперечення чи апеляційну заяву, надавати висновки з питань, що виникають під час їх розгляду та стосуються спеціальних знань цієї особи.

Колегія Апеляційної палати констатує, що відповідно до Регламенту залучення експерта є правом, а не обов'язком колегії.

Колегія зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для розгляду даного заперечення, відсутня необхідність у залученні експерта та одержані висновки експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки призначені для розгляду члени колегії Апеляційної палати мають спеціальну освіту та достатню кваліфікацію у сфері інтелектуальної власності, а наявні матеріали у своїй сукупності є достатніми для прийняття рішення без застосування додаткових спеціальних знань.

Тому висновки експертів № 283 та № ЕД-19-24/3383-ІВ не приймаються до уваги колегією як висновки експертів в розумінні Регламенту, оскільки отримані не в передбаченому пунктом 6 глави 5 розділу I Регламенту порядку.

Колегія Апеляційної палати не бере до уваги доказ, поданий представником заявника листом (Вх. від 07.10.2025 № 8321-09/2025), оскільки заявником не наведено поважних причин затримання строку подання цього доказу, передбаченого пунктом 3 глави 7 розділу I Регламенту.

Дослідивши матеріали 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 23.11.2023 № 17768,

zareestrovanim v Ministerstvi yustitsii Ukraini 04.01.2024 za № 21/41366,
kolegiya Apel'atsiynoi palati

в и р і ш и л а:

1. Відмовити компанії Філіп Морріс Брендз Сарл (СН) у задоволенні заперечення повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 17.03.2025 про реєстрацію тривимірної торговельної марки у вигляді упаковки для сигарет «VOSS» за заявкою № т 2023 16435 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності після складання його повного тексту та затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

В. Л. Грищенко
А. М. Балховська
Н. Г. Бурмістрова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/97-26 від
07.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 07.08.2026 10:45
04AF212836405D990400
000082493D00728EED00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/97-26 від
07.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Балховська А. М. 07.08.2026
10:43
04AF212836405D990400
000075663D000853EE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/97-26 від
07.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Бурмістрова Н. Г. 07.08.2026
10:32
04AF212836405D990400
0000E0753D00EFB0EE00