

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
05.08.2026 № 219/2026



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

10 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 28.04.2026 № Р-АП/81-26, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Кронди О. Ю., Костенко І. А., за участю секретаря засідання Козелецької Н. О., розглянула заперечення С.К. Джонсон енд Сан, Інк. (US) проти рішення УКРНОІВІ від 23.02.2026 про реєстрацію торговельної марки «Родент Офф» за заявкою № т 2024 16793, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БТУ-ЦЕНТР».

Представник апелянта – Шамріна О. О.
Представник заявника – Бенатов Д. Е.
Представник УКРНОІВІ – Палочкіна О. В.

Заперечення апелянта – С.К. Джонсон енд Сан, Інк. (US) (далі – апелянт, С.К. Джонсон енд Сан, Інк.), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланої такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УкрНОІВІ від 23.02.2026 про реєстрацію торговельної марки «Родент Офф» за заявкою № m 2024 16793 відносно товарів 05 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), прийнятим на підставі висновку експертизи про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони. Вважає його таким, що було прийняте без врахування та належного дослідження всіх обставин і доказів, які доводять, що оспорюване позначення не може бути зареєстроване як торговельна марка відносно товарів 05 класу МКТП.

На підтвердження своєї правової позиції представник апелянта у запереченні та у засіданні навів такі доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Позначення за заявкою № m 2024 16793 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом п'ятим пункту 2 та абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України №№ 4023, 4027, 84938, 87015, 328736 для таких самих та споріднених товарів 05 класу МКТП; є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Апелянт – американська компанія-виробник миючих засобів та іншої побутової хімії – є власником свідоцтв України №№ 4023, 4027, 84938, 87015, 328736 на торговельні марки, зареєстровані відносно товарів 05 класу МКТП. Продукція компанії поставляється майже в 200 країн світу, зокрема і в Україну. Серія торговельних марок за вказаними свідоцтвами містить домінуючий словесний елемент «OFF».

Порівнювані позначення (як словесні, так і комбіновані) містять у своєму складі словесний елемент «OFF», що у перекладі з англійської мови означає «прибрати», «геть!», «видаляти». Відтак заявлене на реєстрацію позначення може розглядатися як продовження серії торговельних марок, власником яких є апелянт. У цьому випадку схожість порівнюваних позначень має наслідком введення споживачів в оману. Заявник за заявкою – український виробник мікробних та ферментних препаратів для сільського господарства, який не займається виробництвом дезінфікувальних засобів; препаратів для нищення шкідливих тварин; родентицидних препаратів для нищення шкідливих тварин. Отже, заявлене позначення буде оманливим, створюватиме у свідомості споживача хибне уявлення про особу вже відомого йому виробника товарів 05 класу МКТП. Крім того, позначення за заявкою № m 2024 16793 та більш ранні марки серії «OFF» є схожими настільки, що їх можна сплутати для споріднених товарів 05 класу МКТП: «препарати для нищення паразитів і шкідників; препарати для нищення шкідливих тварин; родентицидні препарати для нищення шкідливих тварин».

На обґрунтування своїх доводів представником апелянта разом з запереченням надані такі документи (у копіях, Вх. від 23.04.2026 № 3994-08/2026):

заперечення проти реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2024 16793 від 20.11.2024 № РМТ-зар-553;

висновок експертизи з бібліографічними даними від 23.02.2026 № 49467/ЗМ/26 про відповідність заявленого позначення за заявкою № m 2024 16793 умовам надання правової охорони відносно всіх заявлених товарів і послуг;

рішення УкрНОІВІ від 23.02.2026 № 49472/ЗМ/23 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2024 16793 для всіх заявлених у заявці товарів і послуг, супровідний лист до рішення від 26.02.2026 № 53995/ЗМ/23;

роздруківки зі Спеціальної інформаційної системи УкрНОІВІ (СІС) щодо свідоцтв України №№ 87015, 328736, 84938, 4023, 4027.

Зважаючи на наведені аргументи, представник апелянта просив скасувати рішення УкрНОІВІ від 23.02.2026 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2024 16793 частково та відмовити ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БТУ-ЦЕНТР» відносно всіх товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УкрНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6, пунктів 15, 16 статті 10 Закону з урахуванням глави 2 розділу II 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 06.08.2024 № 19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608 (далі – Правила).

Заявку № m 2024 16793 на торговельну марку «Родент Офф» було подано на реєстрацію щодо товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП. Під час проведення кваліфікаційної експертизи було проведено пошук тотожних та схожих позначень, в результаті чого виявлені словесні та комбіновані торговельні марки за свідоцтвами України №№ 4023, 4027, 84938, 87015, 328736, раніше зареєстровані на ім'я С.К. Джонсон енд Сан, Інк., корпорація штату Вісконсін, щодо споріднених товарів 05 класу МКТП.

Представником власника зазначених торговельних марок 22.11.2024 (№ Вх-48817/2024) було подано заперечення проти реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2024 16793. Проаналізувавши звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість, ним було встановлено таке.

Заявлене позначення складається зі слів «родент» (гризун) та «офф» (геть!/прибрати/видаляти), що дослівно означає «прибрати гризуна» і пересічним споживачем сприймається як засіб, призначений для боротьби з гризунами. Також пересічний споживач добре обізнаний з лінійкою засобів від комарів, маркованих позначенням «OFF», виробництва С.К. Джонсон енд Сан, Інк. Зазначена компанія – американський виробник побутових засобів для прибирання дому, зберігання речей у домі, засобів боротьби зі шкідниками, професійних засобів для догляду за взуттям. Заявник за поданою заявкою – відомий в Україні виробник біопрепаратів для агропромислового комплексу та

присадибних ділянок, мікробних і ферментних препаратів для живлення та захисту рослин для сільського господарства. Тобто згадані особи здійснюють свою діяльність в різних сферах і товари їхнього виробництва не можуть одночасно знаходитись на одній і тій самій полиці в торговельних мережах.

У відповідь на заперечення представник заявника 04.03.2025 надав повідомлення про своє ставлення до заперечення (№ Вх-10617/2025), в якому скоротив перелік 05 класу МКТП до: «препарати для нищення паразитів і шкідників; препарати для нищення шкідливих тварин; родентицидні препарати для нищення шкідливих тварин».

Проаналізувавши наявні в матеріалах заявки відомості та за результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок від 23.02.2026 № 49467/ЗМ/26 про відповідність заявленого за заявкою № m 2024 16793 позначення умовам надання правової охорони для всіх зазначених товарів і послуг, наведених у бібліографічних даних, та прийнято рішення від 23.02.2026 № 49472/ЗМ/26 про реєстрацію торговельної марки «Родент Офф».

Мотивоване заперечення проти реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2024 16793 не було враховано повністю, оскільки відповідь заявника на заперечення містила згоду на скорочення переліку товарів до неспоріднених із зазначеними у запереченні.

Представник заявника у відзиві на заперечення від 22.05.2026 № m 2024 16793/09/АП-02 (від 22.05.2026 № Вх-36297/2026) та на засіданні не погодився з доводами апелянта, зазначивши таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БТУ-центр» (далі – заявник, «БТУ») є відомим в Україні виробником біопрепаратів для агропромислового комплексу та присадибних ділянок, що існує на ринку вже понад 25 років і випускає більше 60 найменувань мікробних та ферментних препаратів для сільського господарства. Біопрепарати компанії «БТУ» є результатом власних наукових досліджень, прикладних розробок, випробувань і виробництва. Вузька спеціалізація заявника та орієнтованість його товарів на професійного споживача визначають його відомість і впізнаваність у певному секторі. Товари заявника продаються у фірмових магазинах, на спеціалізованих інтернет-майданчиках, а також у відповідних розділах бізнес-платформ «Prom», «Kasta» тощо. Натомість апелянт є відомим виробником миючих засобів та іншої побутової хімії, його товари – це товари широкого вжитку, зокрема побутові засоби проти комах, що виробляються під брендом «OFF!». Отже, відома продукція двох компаній апелянта та заявника має різну цільову аудиторію, різне призначення та різні санітарно-гігієнічні та токсикологічні вимоги. Сайт апелянта містить перелік товарів бренду, до якого включені серії засобів від комах для використання у різних умовах, що пропонуються у формі спреїв, свічок, рідин тощо. Відтак споживач має сформовану стійку асоціацію з позначенням «OFF!» та побутовими інсектицидами широкого вжитку. Отже, споживач не може бути введений в оману щодо виробника родентицидів –

товарів сільськогосподарського призначення, через відсутність прямої асоціації та відповідного товару виробництва апелянта на ринку.

Щодо семантичного критерію схожості порівнюваних позначень представник апелянта зазначив, що заявлене позначення складається з двох слів «Родент» (від латинського Rodentia – гризуни) та «Офф» (від англійського Off – від/відхід/вказує на припинення). Водночас домінуючим словесним елементом є «Родент», значення якого є зрозумілим фахівцям і яке є скороченням від латинської назви гризунів, тоді як словесний елемент «офф» є службовим і вказує на властивість товару (відлякування певного об'єкта), не має самостійного значення та розрізняльної здатності. Логічний наголос падає на перше слово фантазійного словосполучення, яке і породжує певні асоціації з призначенням маркованих товарів. Словесний елемент «OFF!» у складі протиставлених торговельних марок відіграє домінуюче положення і часто є єдиним словесним елементом торговельних марок. Наявність знака оклику додає позначенню емоційності та може бути однозначно перекладено, як вираз «геть!». У цьому випадку логічний наголос споживача зосереджується на словесному елементі «OFF!», який є не службовим, а повноцінним словом із зрозумілим значенням. Отже, порівнювані позначення мають цілком різні значення та не можуть вважатися схожими чи такими, що вводять в оману споживачів.

Стосовно графічного критерію схожості порівнюваних позначень представник апелянта зауважив, що відмітною ознакою заявленого позначення є оригінальний шрифт, яким він виконаний. Цей шрифт був розроблений спеціально для компанії «БТУ» в рамках її ребрендингу у 2024 році та використовується на сайті компанії: <https://btu-center.com/ua>. Торговельні марки серії «OFF!» обов'язково містять знак оклику, зареєстровані без зазначення особливостей шрифтів (стандартний шрифт) або у складі комбінованих позначень, де набувають певних декоративних ознак (контурний шрифт без засічок, вписування словесного елемента в овал, наявність кольору), які дозволяють відрізнити ці позначення від інших. Отже, за графічною ознакою позначення відрізняються та не можуть сприйматися як такі, що належать до однієї серії знаків.

Щодо фонетичного критерію схожості порівнюваних позначень представник апелянта зазначив таке. Заявлене на реєстрацію позначення складається з двох слів, дев'яти літер та звуків, трьох складів. З торговельними марками апелянта позначення має тільки три спільні літери та звуки [о], [ф], [ф], які розміщені в кінці заявленого позначення. Така незначна спільність не може бути підставою для висновку про схожість торговельних марок у цілому. Той факт, що елемент «ОФФ» відіграє радше службову роль і є другорядним елементом торговельних марок, опосередковано підтверджується наявністю на ринку найрізноманітніших товарів 05 класу МКТП, зокрема назви яких зареєстровано як торговельні марки в Україні. Зокрема, це стосується засобів від комарів «MosquitOFF», засобів від шкідників «Тарган OFF», косметичних засобів «Синяк OFF», косметичних засобів «Wash It Off». Отже, наявність елемента

«ОФФ»/«OFF» не призводить до змішування товарів у свідомості споживачів, не викликає асоціації винятково з позначеннями, що належать апелянту, і у словесних комбінаціях є слабким елементом.

На обґрунтування своїх доводів представником заявника разом з запереченням надані такі документи (у копіях, від 22.05.2026 № Вх-36297/2026): виписки з Реєстру зареєстрованих в Україні торговельних марок щодо свідоцтв України №№ 278743, 161131, 63004, 134851, 304186, 304187, 304188, 304189, 304190, 304191, 62049, 326339, 65181.

На підставі викладеного, представник заявника просив відмовити у задоволенні заперечення повністю та надати правову охорону заявленому позначенню відносно товарів 05 класу та послуг 35 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, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (Вх. від 23.04.2026 № 3994-08/2026), відзиві на заперечення (від 22.05.2026 № Вх-36297/2026), матеріалах заявки № m 2024 16793, та встановила таке.

Родент Офф

Заявлене на реєстрацію позначення складається з двох словесних елементів «Родент» та «Офф», розміщених у один рядок. Словесні елементи позначення виконані друкованими потовщеними літерами кирилиці, де перші літери – заголовні та стилізовані, інші – рядкові. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «препарати для нищення паразитів і шкідників; препарати для нищення шкідливих тварин; родентицидні препарати для нищення шкідливих тварин», та послуг 35 класу МКТП: «організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; демонстрування товарів; вивчання ринку; досліджування щодо підприємницької діяльності; маркетингові досліджування; послуги імпортно-експортних агентств; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; рекламування; телевізійне рекламування; радіорекамування; рекламування поштою; прокат торговельних

стендів; оформлення вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; публікування рекламних текстів; написання рекламних текстів; розповсюдження рекламних матеріалів».

Протиставлена торговельна марка **Офф!** за свідоцтвом України № 4023 складається зі словесного елемента «Офф» та графічного елемента у вигляді розділового знака – знака оклику (!). Словесний елемент позначення виконано друкованими потовщеними літерами кирилиці чорного кольору, де перша літера – заголовна, інші – рядкові. Графічний елемент чорного кольору розміщений в кінці словесного елемента. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «гермицидные препараты, дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения сорняков и вредных животных; инсектициды; репелленты (средства для отпугивания насекомых); фунгициды; препараты для освежения воздуха, дезодоранты для воздуха; дезодоранты для тканей; препараты, предохраняющие от моли; средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред».

Протиставлена торговельна марка **OFF!** за свідоцтвом України № 4027 складається зі словесного елемента «OFF» та графічного елемента у вигляді розділового знака – знака оклику (!). Словесний елемент позначення виконано друкованими заголовними потовщеними літерами латиниці чорного кольору. Графічний елемент чорного кольору розміщений в кінці словесного елемента. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «бактериологические препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения сорняков и вредных животных; инсектициды; препараты, предохраняющие от насекомых; фунгициды; препараты для освежения воздуха; дезодоранты для воздуха; дезодоранты для тканей; препараты, предохраняющие от моли; средства, препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных сред».



Протиставлена торговельна марка **OFF!** за свідоцтвом України № 84938 складається зі словесного елемента «OFF» та графічного елемента у вигляді розділового знака – знака оклику (!), обведених еліпсом (овалом) чорного кольору, нахиленим праворуч. Словесний елемент виконаний стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці білого кольору. Графічний елемент білого кольору розміщений в кінці словесного елемента. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «препараты для уничтожения вредных растений та препараты для уничтожения паразитов; инсектициды; папир проти молі; репеленти (відлякувальники комах); фунгициды (противогрибковые препараты); родентициды (препараты для уничтожения грызунов)».



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 87015 складається зі словесного елемента «OFF» та графічного елемента у вигляді розділового знака – знака оклику (!), розташованих на жовтогарячому тлі (нахиленому праворуч) та обведених еліпсом (овалом) червоного кольору. Словесний елемент виконаний стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці білого кольору. Графічний елемент білого кольору розміщений в кінці словесного елемента. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «препарати для нищення шкідливих рослин та препарати для нищення паразитів; інсектициди; папір проти молі; репеленти (відлякувальники комах); фунгіциди (протигрибкові препарати); родентициди (препарати для нищення гризунів)».

Протиставлена торговельна марка **OFF! DEFENSE** за свідоцтвом України № 328736 складається зі словесних елементів «OFF» і «DEFENSE» та графічного елемента у вигляді розділового знака – знака оклику (!). Словесні елементи виконані друкованим шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці чорного кольору. Графічний елемент чорного кольору розміщений в кінці словесного елемента. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідників; інсектициди; препарати для захисту від молі; репеленти; фунгіциди; родентициди».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення **Родент Офф** за заявкою № т 2024 16793 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням глави 2 розділу II та глави 8 розділу VI Правил, та зазначає таке.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнєння товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Статтею 1 Закону встановлено, що торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб з-поміж аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність.

Згідно з абзацом другим 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.

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.

Пунктом 16 глави 2 розділу II Правил визначено, що позначення вважається таким, що асоціюється у споживача з іншим позначенням, якщо наявний усталений зв'язок між цими позначеннями, унаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги із такими позначеннями походять з єдиного джерела, тобто належать одній особі або пов'язаним особам (імовірність асоціації).

Відповідно до пункту 13 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону та пунктах 14 і 15 глави 2 розділу II Правил:

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати;

здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення на тотожність і схожість із позначеннями, виявленими за результатами пошуку;

з'ясовується, чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Пунктом 15 глави 8 розділу VI Правил встановлено, що під час порівняльного аналізу заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, виявленими за результатами пошуку, заявлені словесні позначення порівнюються зі словесними, комбінованими позначеннями та іншими видами позначень, до складу яких входять словесні елементи. 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.

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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами України №№ 4023, 4027, 84938, 87015, 328736 свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання (звуковий склад, кількість складів, кількість голосних та приголосних звуків) словесного елемента «Офф»/«OFF» [оф], який входить до складу всіх порівнюваних позначень. Заявлене на реєстрацію позначення відрізняється звучанням додаткового словесного елемента «Родент». Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 328736 відрізняється від заявленого позначення звучанням словесного елемента «DEFENSE».

З огляду на зазначене вище, звукове (фонетичне) сприйняття заявленого на реєстрацію позначення «Родент Офф» та торговельних марок, протиставлених апелянтом, є різним. Отже, колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими за фонетичною ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та торговельна марка за свідоцтвом України № 4023

схожі виконанням спільного словесного елемента «Офф», тобто видом шрифту (стандартний), алфавітом (кирилиця), а відрізняються графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні/рядкові). Заявлене позначення та торговельні марки за свідоцтвами України №№ 4027, 84938, 87015 схожі виконанням спільного словесного елемента «Офф», а саме видом шрифту (стандартний), водночас відрізняються алфавітом (кирилиці/латиниця), наявністю додаткових графічних елементів та поєднанням кольорів у протиставлених торговельних марках. Торговельна марка за свідоцтвом України № 328736 схожа із заявленим позначенням видом шрифту (стандартний), а відрізняється алфавітом (кирилиця/латиниця), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні/рядкові), наявністю та відтворенням додаткового словесного елемента «DEFENSE» в протиставленій торговельній марці.

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що загалом порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження візуальної схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для тлумачення словесних елементів порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, зокрема наявних у мережі «Інтернет», проаналізувала доводи сторін та встановила таке.

Слово «родент»/«rodent» у перекладі з англійської мови означає гризун¹. Слово «off» – це багатозначне англійське слово, яке залежно від контексту може бути прислівником, прийменником, прикметником або дієсловом. Найчастіше воно вказує на вимкнення, відділення, зниження або припинення чогось. Наприклад: 1) прикметник – далекий, віддалений; 2) дієслово – припиняти, відступатися; прислівник – вказує на вимкнення, відокремлення, відстань; 3) прийменник – вказує на видалення з поверхні, відхилення від норми; 4) вигук – геть!². Слово «defense» у складі протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 328736 у перекладі з англійської мови означає «оборона/захист»³. Знак оклику (!), що входить до складу протиставлених торговельних марок, – це розділовий знак, який ставиться в кінці речення або після окремих слів для вираження сильних емоцій (радості, гніву, здивування), наказу, заклику або вітання.

Отже, словосполучення «Родент Офф» загалом може сприйматися споживачами як вказівка на дію – «геть гризунів», а у зв'язку з товарами 05 класу МКТП – як певний родентицидний препарат (засіб) проти мишей та щурів.

Словесний елемент торговельних марок «ОФФ!)/«OFF!» за свідоцтвами України №№ 4023, 4027, 87015, 84938 є загальноновживаним англійським словом, що означає стан відключення або припинення якогось процесу і не вказує на конкретний біологічний вид шкідливих тварин або комах, на відміну від

¹ <https://www.deepl.com/uk/translator>

² <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/off>

³ <https://www.reverso.net/text-translation#sl=eng&tl=ukr&text=%25C2%25ABdefense%25C2%25BB%2520>

заявленого позначення. Відтак буде сприйматися пересічним споживачем як абстрактне позначення товарів 05 класу МКТП.

Зважаючи на встановлене колегією Апеляційної палати семантичне значення словосполучення «OFF! DEFENSE», яке входить до складу торговельної марки за свідоцтвом України № 328736, воно може викликати у споживача асоціації з активним захистом від зовнішніх подразників і жодним чином не вказує і не натякає на засіб проти гризунів. Відтак словосполучення «Родент Офф» та «OFF! DEFENSE» створюють абсолютно різні понятійні образи у свідомості споживача.

Оцінюючи семантичну схожість, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що домінуючим словесним елементом заявленого позначення, на який падає логічний наголос, є слово «Родент», що має чітко визначене семантичне значення. Словесний елемент «Офф», у його складі, є другорядним і лише підсилює смислову концепцію, пов'язану з препаратами проти знищення гризунів, оскільки однозначно інформує споживача про специфіку продукту.

З огляду на зазначене вище, підстави для встановлення однорідності (спорідненості) товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок відсутні.

За результатами сукупної оцінки звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) ознак, заявлене позначення за заявкою № т 2024 16793 не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками за свідоцтвами України №№ 4023, 4027, 84938, 87015, 328736. Отже, на заявлене позначення не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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.

Зокрема, позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

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

Водночас встановлення наявності небезпеки введення в оману потребує оцінки сукупності обставин та належного доказового підтвердження обставин, на які посилається особа, що подає заперечення.

Для встановлення того, чи може заявлене позначення «Родент Офф» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться у запереченні та відзиві на заперечення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення не містить будь-яких імен, прізвищ, фірмових (комерційних) найменувань фізичних та юридичних осіб і не вказує на топоніми та географічні назви. Відповідно, зміст позначення ніякою мірою не індивідуалізує певного виробника товарів 05 класу МКТП, оскільки не створює у споживача хибних уявлень про те, що товари під цим позначенням виробляються в певній країні або конкретним українським або іноземним виробником.

Згідно з інформацією, наданою представником заявника, «БТУ» – це український виробник мікробних і ферментних препаратів для живлення та захисту рослин.

«РОДЕНТ ОФФ» – біопрепарат родентицидної дії, який проявляє високу біологічну ефективність проти мишоподібних гризунів завдяки інфекційному ураженню, що призводить до поступової загибелі тварин. Забезпечує значне зниження чисельності гризунів та зменшення шкоди, яку вони завдають сільськогосподарським культурам і запасам продукції. Пропонується до продажу в об'ємі 1 л, 5 л, 10 л⁴.

Продукція апелянта серії «OFF!» відома українським споживачам як репеленти від комах. Вже понад 50 років «OFF» забезпечує захист подвір'я, робить пікніки та пригоди на свіжому повітрі безпечними, захищаючи від комарів, кліщів, кусючих мух та інших комах за допомогою спреїв від комах та інших рішень для будь-якого способу життя⁵.

⁴ <https://btu-center.com/ua>

⁵ <https://off.com/en-us>

Відповідно до «Фармацевтичної енциклопедії» репеленти (лат. repellentia < repellere – відганяти, відштовхувати) – речовини, які відлякують членистоногих (комах, кліщів). Використовують для захисту людей і тварин від нападів членистоногих з метою профілактики трансмісивних хвороб (малярії, енцефалітів, лейшманіозів, москітної лихоманки тощо)⁶.

Колегія Апеляційної палати встановила, що доводи представника апелянта щодо вірогідності введення в оману мають загальний характер та ґрунтуються переважно на припущеннях про потенційне сприйняття споживачами заявленого позначення як такого, що пов'язане з діяльністю апелянта. Апелянтом не доведено, що серед відповідного кола споживачів сформувався сталий асоціативний зв'язок між позначенням «Родент Офф» та апелянтом – С.К. Джонсон енд Сан, Інк. – як єдиним джерелом комерційного походження товарів. Отже, представником апелянта не надано належних доказів (фактичних даних), які б підтверджували, що серед відповідного кола споживачів сформувався сталий асоціативний зв'язок між заявленим позначенням та особою апелянта.

Зважаючи на фактичне використання на території України: різний вид, призначення, коло споживачів та канали реалізації (збуту) товарів під протиставленими торговельними марками, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання заявленого позначення не створює реальної небезпеки введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, та виключає можливість формування у свідомості споживачів асоціацій, пов'язаних з діяльністю апелянта – відомої американської компанії С.К. Джонсон енд Сан, Інк.

З огляду на викладене вище, підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № m 2024 16793.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення та скасування рішення УКРНОІВІ від 23.02.2026 про реєстрацію торговельної марки «Родент Офф» за заявкою № m 2024 16793.

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

⁶ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1081/repelenti>

в и р і ш и л а:

1. Відмовити С.К. Джонсон енд Сан, Інк. (US) у задоволенні заперечення повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 23.02.2026 про реєстрацію торговельної марки «Родент Офф» за заявкою № т 2024 16793 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. Ю. Кронда
І. А. Костенко



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/93-26 від 05.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 04.08.2026 17:28
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/93-26 від 05.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Кронда О. Ю. 04.08.2026 17:07
04AF212836405D990400
000050583A00644AF300



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/93-26 від 05.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Костенко І. А. 04.08.2026 16:48
3FAA9288358EC0030400
00009D673A0000A6DB00