

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
18.09.2026 № 263/2026



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

07 липня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 02.07.2026 № Р-АП/122-26, у складі головуючого Павлова Д. О. та членів колегії Ваганової В. С., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) проти рішення УКРНОІВІ про реєстрацію торговельної марки «William Scott» за заявкою № m 2023 10627, заявник – Болотов Олексій Олександрович.

Представник апелянта – Огнев'юк Я. В.

Представник заявника – Боруха Д. В.

Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) (далі – апелянт), 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 20.08.2025 про реєстрацію торговельної марки «William Scott» за заявкою № m 2023 10627

на ім'я Болотова О. О. та вважає, що заявлене позначення відносно усіх зазначених у заявці товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить такі доводи.

Апелянт – ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB), є юридичною особою, створеною 22 квітня 1960 року відповідно до Закону про компанії Великої Британії. Вона стала правонаступником незареєстрованої асоціації, відомої як Асоціація Шотландського Віскі, яка існувала з 15 травня 1942 року. Діяльність Асоціації Шотландського Віскі бере початок з 1912 року.

Компанія апелянта налічує 90 членів, серед яких усі займаються дистиляцією та/або купажуванням, та/або продажем шотландського віскі.

Шотландське віскі, як алкогольний напій, що належить до товарів 33 класу МКТП, здобуло першокласну репутацію у всьому світі.

Основна діяльність та мета апелянта полягають у захисті та просуванні інтересів торгівлі шотландським віскі (скотч віскі) як у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, так і за кордоном, а також здійсненні інших дій, які прямо чи опосередковано впливають на торгівлю шотландським віскі. На підтвердження вказаних обставин апелянтом надано копію установчого договору та статуту з перекладом.

Заявлене позначення «William Scott» за заявкою № m 2023 10627 складається з двох словесних елементів: «William» та «Scott».

На думку апелянта, слово «SCOTT»/«SCOT» має усталений історичний, культурний та географічний зв'язок із Шотландією, з огляду на що сприймається споживачами як позначення, безпосередньо пов'язане з цією країною. Воно є поширеними шотландськими ім'ям і прізвищем, а також назвою відомого історичного клану Скотт, що має багатовікову історію та походить з території Шотландії. У сучасному вжитку це слово зберігає чітку асоціацію з особами шотландського походження.

Крім того, слово «Scott» має англосаксонське походження та історично використовувалося для позначення осіб, пов'язаних із Шотландією або гельською культурою. Відповідно до словникових джерел, воно означає особу, яка народилася або проживає в Шотландії, або представника гельського населення, що додатково підтверджує його безпосередній зв'язок із конкретним географічним регіоном.

Зазначене слово також є мовною основою для слів «Scot», «Scotch», «Scottish», які в англійській мові використовуються для позначення об'єктів шотландського походження, зокрема «Scotch whisky» (шотландського віскі). З огляду на це воно має стійку асоціацію саме з відповідною категорією товарів.

Практика використання цього елемента у сфері виробництва та маркування шотландського віскі підтверджує наведене сприйняття. Значна кількість

брендів шотландського віскі містить слово «SCOTT» або похідні від нього елементи («SCOT», «SCOTCH», «SCOTTISH» тощо), що застосовуються з метою підкреслення географічного походження продукції. Такі товари широко представлені на ринку, зокрема в Україні, що формує у споживачів стійкий асоціативний зв'язок між відповідними позначеннями та шотландським віскі.

Використання імені «WILLIAM» у поєднанні зі словом «SCOTT» посилює сприйняття останнього як прізвища особи шотландського походження. Ім'я «WILLIAM» є типовим для англомовного середовища та широко використовується у найменуваннях брендів шотландського віскі, таких як «WILLIAM PEEL», «WILLIAM LAWSON'S» тощо, що додатково підсилює відповідні асоціації.

З огляду на викладене, позначення «William Scott» загалом сприймається як ім'я та прізвище особи, пов'язаної із Шотландією, та у контексті використання для маркування віскі формує у споживача уявлення про шотландське походження такого товару.

Беручи до уваги загальновідому репутацію Шотландії як країни виробництва шотландського віскі, використання зазначеного позначення для товарів, що не походять із Шотландії, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо географічного походження товару.

Апелянт також надав результати соціологічного опитування, проведеного ТОВ «Дослідницька компанія «Соціополіс» з 31 січня по 07 лютого 2024 року, відповідно до якого більшість респондентів (77,8 %) сприймають позначення «SCOTT» як таке, що використовується для віскі, 84 % вважають, що алкогольний напій з таким позначенням вироблено не в Україні, а 79,5 % пов'язують його походження з Шотландією (Великою Британією). Аналогічні результати отримано щодо торговельної марки «William Scott»: 77 % респондентів асоціюють її з віскі, 82,8 % вважають, що такий алкогольний напій вироблено не в Україні, а 79,5 % пов'язують його походження з Шотландією (Великою Британією).

Апелянт вважає, що дії заявника щодо реєстрації позначення «William Scott» мають ознаки недобросовісної конкуренції, оскільки надають йому необґрунтовану конкурентну перевагу шляхом використання асоціацій із шотландським віскі, яке має усталену репутацію та впізнаваність серед споживачів. На думку апелянта, використання словесного елемента «SCOTT» у складі позначення дозволяє заявнику скористатися репутацією виробників шотландського віскі та привернути увагу споживачів без відповідних витрат на формування власної ділової репутації.

Відтак реєстрація заявленого позначення суперечить публічному порядку та не відповідає вимогам законодавства щодо недопущення недобросовісної конкуренції.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 20.08.2025 та відмовити Болотову О. О. в реєстрації заявленого позначення «William Scott» за заявкою № m 2023 10627.

Експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням глави 2 розділу II та глави 8 розділу VI 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 03.04.2024 було подано мотивоване заперечення від ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

14.05.2024 вказане заперечення було направлено заявнику.

16.01.2025 заявнику було надіслано повідомлення (вих. № 11914/ЗМ/25) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 33 класу є таким, що може ввести в оману щодо товарів, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, на підставі того, що WILLIAM SCOTT (англ.) – ім'я та прізвище, які є поширеними серед уродженців та/або мешканців Великої Британії («William Scott – Вільям Скотт (15 лютого 1913 - 28 грудня 1989) був видатним художником-абстракціоністом з Північної Ірландії, відомим своїми темами натюрморту, пейзажу та оголеної жінки. Він є найбільш відомим у всьому світі художником Ольстера 20-го століття»).

Слово «SCOTT» є посиланням на Шотландію (Scotland). Слово «SCOTT» фонетично і візуально майже ідентичне «SCOT», яке є префіксом, що використовується в словах «Scottish» і «Scotch», які є прикметниками, використовуваними для опису того, що походить із Шотландії. Відповідно до стислого словника Collins Concise Dictionary, «Scot» означає уродженця або мешканця Шотландії та є аббревіатурою для 1) шотландське віскі (Scotch Whisky); 2) Шотландія (Scotland); і 3) шотландський (Scottish).

Слово «SCOTT» використовується не лише як ім'я, а й як прізвище або назва клану (роду), що походить з Шотландії. В Шотландії існує Товариство клану Скоттів, яке з 1971 року активно працює над збереженням і поширенням історії та спадщини клану. Метою Товариства є вивчення та вшанування історії, культури та генеалогії прізвища Скотт. Товариство Клану Скоттів прагне підвищити обізнаність про досягнення клану Скоттів та його значення у історії шотландського народу та його нащадків.

Враховуючи вищесказане, слово «SCOTT» в англomовних країнах, зокрема у Великій Британії, вживається як ім'я або прізвище шотландського походження або як вказівка на особу, що є мешканцем Шотландії або нащадком шотландського клану Скоттів. Шотландія також добре відома у всьому світі, зокрема в Україні, виробництвом шотландського віскі. Тому використання словосполучення «William Scott» ймовірно свідчитиме про те, що продукт походить з Шотландії. Більше того, текст заявленої торговельної марки містить слова англійською мовою, що вказує на те, що продукт походить з англomовної

території, особливо використання слова «Scott» додатково вказуватиме, що продукт з Шотландії.

03.09.2025 одержано відповідь заявника на повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, у якій заявник навів доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи було розглянуто мотивоване заперечення апелянта та відповідь заявника. Доводи, наведені апелянтом у запереченні, враховано не було, оскільки наведені заявником аргументи й документально підтверджені відомості були визнані обґрунтованими, що дало підстави вважати, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.

На підставі висновку експертизи від 20.08.2025 (вих. № 210620/ЗМ/25) про відповідність позначення умовам надання правової охорони УКРНОІВІ було прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «William Scott» за заявкою № m 2023 10627 відносно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП.

Заявник – Болотов О. О., не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення УКРНОІВІ від 20.08.2025 про надання правової охорони торговельній марці «William Scott» за заявкою № m 2023 10627 відносно усього переліку товарів.

28.11.2025 від заявника надійшов відзив на заперечення, в якому він не погоджується з доводами апелянта з огляду на таке.

Заявник зазначив, що словосполучення «William Scott» є антропонімом, який складається із поширених англійських імені та прізвища, не є географічним зазначенням, не містить елементів «Scotch», «Scotland», «Scottish» та не вказує на географічне походження товарів. На думку заявника, слово «Scott» не є тотожним або похідним від географічного зазначення «Scotch Whisky», а тому не може користуватися відповідною правовою охороною.

Використання особових імен та прізвищ як торговельних марок, за твердженням заявника, є поширеною практикою на ринку алкогольної продукції. Як приклади заявник навів торговельні марки «JOHN COR», «JACK DANIEL'S», «JIM BEAM», «WILLIAM LAWSON'S», які, на його думку, не сприймаються як географічні зазначення. Крім того, заявник посиляється на результати аналізу відкритих джерел та офіційних реєстрів, відповідно до яких словесні елементи «WILLIAM» і «SCOTT» широко використовуються у складі торговельних марок, зокрема щодо товарів 33 класу МКТП, з огляду на що вважає, що вони не асоціюються виключно з географічним зазначенням «Scotch Whisky» або діяльністю апелянта.

Стосовно соціологічного опитування, наданого апелянтом, заявник зазначив, що воно не може бути належним доказом, оскільки проведене на замовлення апелянта, містить навідні запитання, не досліджує сприйняття споживачами заявленого позначення «William Scott» у цілому та, на думку заявника, не підтверджує наявності ризику введення споживачів в оману.

Крім того, асоціативне сприйняття окремих елементів позначення саме по собі не свідчить про його оманливість, оскільки законодавство пов'язує можливість відмови в наданні правової охорони з наявністю неправдивих відомостей або реальної здатності позначення вводити споживачів в оману щодо товару чи його походження. На думку заявника, заявлене позначення не містить неправдивих відомостей щодо походження товарів.

Водночас заявник зазначив, що товари під заявленим позначенням планується виробляти з використанням шотландської сировини, отриманої на законних підставах. З огляду на це заявник повідомив про проведення переговорів із шотландським виробником спиртів та намір закуповувати автентичний шотландський спирт. На думку заявника, зазначені обставини свідчать про його добросовісні наміри та виключають ризик введення споживачів в оману щодо походження товарів, а також підтверджують відсутність наміру використовувати репутацію географічного зазначення «Scotch Whisky» або позиціонувати продукцію як таку, що має відповідне географічне зазначення.

Заявником здійснюється підготовка до виведення бренду «William Scott» на ринок України. На підтвердження цього надано рекламні та промоматеріали, макети зовнішньої реклами, дизайн етикеток і упаковки, матеріали для цифрових платформ, які, на думку заявника, свідчать про інвестування у розвиток бренду та формування його впізнаваності серед споживачів.

Крім того, заявник повідомив, що створено офіційний вебсайт бренду, зареєстровано доменне ім'я williamscott.com.ua, сформовано лінійку продукції, розроблено упаковку та стандарти якості. Також заявник посилається на реєстрацію промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом № 47492 від 29.05.2025, який планується використовувати для продукції під заявленим позначенням. На думку заявника, наведені обставини підтверджують реальний намір використовувати заявлене позначення у господарській діяльності та свідчать про набуття ним розрізняльної здатності.

Заявник також посилається на те, що на його ім'я вже зареєстровано кириличне позначення «Вільям Скотт» за свідоцтвом № 361131, що, на його думку, додатково свідчить про відповідність заявленого позначення вимогам законодавства.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення УКРНОІВІ від 20.08.2025 про надання правової охорони торговельній марці «William Scott» за заявкою № m 2023 10627.

16.12.2025 від представника заявника надійшли додаткові матеріали, а саме лист про наміри щодо поставки шотландського віскі наливом від 11.12.2025, виданий компанією Whyte and Mackay Limited. За твердженням заявника, зазначений документ підтверджує проведення переговорів із шотландським виробником щодо майбутнього постачання купажованого шотландського віскі та свідчить про намір сторін укласти відповідний договір після завершення процедур належної перевірки. На думку заявника, наданий

документ підтверджує його добросовісні наміри здійснювати закупівлю сировини з Шотландії та спростовує доводи апелянта щодо відсутності реальних ділових намірів.

24.02.2026 від представника заявника надійшли додаткові матеріали, в яких заявник посилався на результати соціологічного дослідження, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «КБЮ ЕНД КБЮ ДІДЖИТАЛ» на вибірці з 800 респондентів. За твердженням заявника, результати дослідження свідчать, що більшість споживачів сприймають позначення «William Scott» як ім'я та прізвище, а не як вказівку на географічне походження товару, що, на його думку, спростовує ризик введення споживачів в оману.

Крім того, заявник повідомив про зміну виробничої стратегії, зазначивши, що внаслідок технічних труднощів та пошкодження частини виробничих потужностей виробництво віскі наразі є обмеженим, з огляду на що планується використання заявленого позначення для ширшого асортименту алкогольної продукції 33 класу МКТП. На думку заявника, зазначені обставини не створюють додаткових ризиків введення споживачів в оману, тому він просив надати правову охорону заявленому позначенню щодо всіх заявлених товарів 33 класу МКТП.

02.04.2026 від представника апелянта надійшли письмові пояснення щодо додаткових матеріалів заявника, в яких він зазначив, що лист про наміри щодо поставки шотландського віскі від 11.12.2025 має виключно декларативний характер, не створює юридичних зобов'язань, не підтверджує фактичного виробництва чи постачання шотландського віскі та не спростовує ризику введення споживачів в оману. Крім того, на думку апелянта, подальші пояснення заявника щодо зміни виробничої стратегії фактично свідчать про відмову від первісного наміру виробляти віскі та підтверджують використання заявленого позначення щодо широкого переліку товарів 33 класу МКТП.

Крім того, апелянт вважає, що зазначене дослідження містить методологічні недоліки, які не дозволяють визнати його належним і достовірним доказом. На підтвердження своєї позиції апелянт долучив рецензію на зазначене соціологічне дослідження, підготовлену Товариством з обмеженою відповідальністю «Дослідницька компанія «ЮСС».

Апелянт наголосив, що подані заявником додаткові матеріали не спростовують результатів соціологічного дослідження, наданого апелянтом, та не усувають ризику введення споживачів в оману щодо виду, якості та географічного походження товарів.

15.04.2026 від представника заявника надійшли додаткові пояснення, в яких він повідомив про проведення переговорів із представниками ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) щодо можливості мирного врегулювання спору. За твердженням заявника, сторони досягли принципової домовленості, відповідно до якої заявник має намір подати клопотання про скорочення переліку товарів 33 класу МКТП до узгодженого сторонами переліку, а апелянт, після внесення

відповідних змін до матеріалів заявки, – відкликати подане заперечення. На підтвердження зазначених обставин заявником долучено лист представників ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) від 13.04.2026.

15.05.2026 заявником подано клопотання про скорочення переліку товарів 33 класу МКТП, зазначених у заявці № m 2023 10627, до таких: «алкогольні напої (крім пива); зокрема лише шотландське віскі (GI) та напої на основі шотландського віскі (GI)».

18.05.2026 від представника апелянта надійшли письмові пояснення, в яких він підтримав клопотання заявника про скорочення переліку товарів 33 класу МКТП та повідомив про відсутність заперечень проти реєстрації заявленого позначення «William Scott» за заявкою № m 2023 10627 за умови внесення відповідних змін до переліку товарів.

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 вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 03.11.2025 № Вх-63684/2025), відзиві заявника (від 28.11.2025 № Вх-69168/2025), додаткових матеріалах заявника (від 16.12.2025 № Вх-72842/2025, від 24.02.2026 № Вх-12408/2026, від 15.04.2026 № Вх-26250/2026), додаткових поясненнях апелянта (від 02.04.2026 № Вх-23240/2026, від 18.05.2026 № Вх-34969/2026), копіях матеріалів заявки № m 2023 10627, та встановила таке.

William Scott

Заявлене словесне позначення виконано літерами латиниці звичайним шрифтом, де перші літери слів є заголовними, інші – рядкові. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

У клопотанні (15.05.2026 № Вх-34365/2026) заявником скорочено перелік заявлених на реєстрацію товарів 33 класу МКТП до таких: «алкогольні напої (крім пива); зокрема лише шотландське віскі (GI) та напої на основі шотландського віскі (GI)».

З урахуванням викладеного, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт обґрунтовує свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати

перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом п'ятим пункту 2 статті 6, пункту 1 статті 5 Закону, з урахуванням глави 2 розділу II та глави 8 розділу VI Правил, та зазначає таке.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

Згідно з пунктом 10 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення, 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 цих 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.

Пунктом 10 глави 2 розділу II Правил встановлено, що позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, яка не відповідає дійсності.

Позначення визнається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення вважається таким, що може ввести в оману, якщо воно безпосередньо або через асоціації вказує на вид товару та/або його характеристики, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони позначенню, пов'язана з можливістю введення споживача в оману щодо якості, властивостей або походження товарів, може бути застосована у разі, якщо окремі елементи позначення мають стійку асоціацію з певним товаром або національною традицією виробництва. Такі елементи здатні сформувати у свідомості споживача хибне уявлення про походження чи характеристики товару, що не відповідає дійсності.

Для з'ясування того, чи є заявлене за заявкою № m 2023 10627 позначення «William Scott» оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в матеріалах заперечення, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає таке.

Апелянт ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) є юридичною особою, створеною 22 квітня 1960 року відповідно до Закону про компанії Великої

Британії¹. Вона стала правонаступником незареєстрованої асоціації, відомої як Асоціація Шотландського Віскі, яка існувала з 15 травня 1942 року. Діяльність Асоціації Шотландського Віскі бере початок з 1912 року². На даний час Асоціація налічує 90 членів, серед яких усі займаються дистиляцією та/або купажуванням, та/або продажем шотландського віскі.

Відповідно до установчого договору ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB), основна діяльність та мета асоціації полягають у захисті та просуванні інтересів торгівлі шотландським віскі (скотч віскі) як у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, так і за кордоном, а також здійсненні інших дій, які прямо чи опосередковано впливають на торгівлю шотландським віскі. На підтвердження вказаних обставин апелянтом надано копію установчого договору корпорації компанії ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) з перекладом.

Позначення «William Scott» складається з двох словесних елементів – «William» та «Scott», та зареєстроване відносно товарів 33 класу МКТП.

Словесний елемент «Scott» історично, культурно та мовно пов'язаний із Шотландією. Він є поширеним прізвищем шотландського походження, первісне значення якого – «шотланець», а також є спільнокореневим зі словами «Scot», «Scottish» та «Scotch», які в англійській мові використовуються для позначення осіб, предметів або явищ, пов'язаних із Шотландією, зокрема у словосполученні «Scotch Whisky»³.

Слово «Scotch» є традиційним англomовним прикметником на позначення шотландського походження та використовується у географічному зазначенні «Scotch Whisky», що об'єктивно зумовлює виникнення асоціації між словесним елементом «Scott» та Шотландією у сфері алкогольної продукції⁴.

Колегія також бере до уваги, що Шотландія має загальновідому репутацію країни походження шотландського віскі. Аналіз відкритих джерел свідчить, що словесний елемент «Scott» або споріднені з ним елементи використовуються у складі найменувань окремих брендів та найменувань продукції, пов'язаної із шотландським віскі, зокрема Scott's Selection, The Scottie, Scott's Highland, що може формувати у частини споживачів асоціацію такого елемента із Шотландією та відповідною категорією товарів.

У поєднанні зі словесним елементом «William», який є поширеним чоловічим ім'ям англійського походження⁵, позначення «William Scott» може сприйматися як ім'я та прізвище особи шотландського походження, що у сфері алкогольної продукції здатне викликати у споживача асоціації із шотландським походженням віскі.

За таких обставин використання позначення «William Scott» щодо первісно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП могло створювати у споживачів асоціації із шотландським віскі та походженням товарів із Шотландії, що

¹ <https://www.scotch-whisky.org.uk/who-we-are/>

² https://compasslongview.com/blogs/new-posts/the-history-of-scotch-whisky-from-monks-to-billions-of-dollars?utm_source=

³ https://www.familysearch.org/en/surname?surname=scott&utm_source

⁴ https://www.etymonline.com/word/Scottish?utm_source

⁵ <https://www.behindthename.com/name/william>

свідчить про наявність підстав для застосування абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону щодо такого переліку товарів.

Водночас під час розгляду заперечення заявником було скорочено перелік товарів 33 класу МКТП до «алкогольні напої (крім пива), зокрема лише шотландське віскі (GI) та напої на основі шотландського віскі (GI)». Після такого скорочення переліку апелянт повідомив колегію Апеляційної палати про відсутність заперечень проти реєстрації заявленого позначення «William Scott».

Колегія Апеляційної палати враховує, що після такого скорочення переліку товарів можливість виникнення у споживача хибного уявлення щодо їх географічного походження усувається, оскільки реєстрація поширюватиметься виключно на товари, для яких відповідне географічне походження є визначальною характеристикою.

Отже, заявлене позначення «William Scott» може бути зареєстроване лише щодо таких товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива), а саме шотландське віскі (географічне зазначення) та напої на основі шотландського віскі (географічне зазначення)», оскільки саме відносно зазначених товарів після скорочення заявником переліку відсутні підстави для висновку про можливість введення споживачів в оману щодо їх географічного походження.

Водночас колегія Апеляційної палати зазначає, що скорочення «GI» (Geographical Indication), використане заявником у клопотанні про скорочення переліку товарів, є англomовним позначенням терміна «географічне зазначення». Оскільки законодавством України визначено та використовується термін «географічне зазначення», саме він застосовується під час визначення переліку товарів, щодо яких надається правова охорона за результатами розгляду цієї справи.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ДЗЕ СКОТЧ ВІСКІ АСОСІЕЙШЕН (GB) задовольнити повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 20.08.2025 про реєстрацію торговельної марки «William Scott» за заявкою № m 2023 10627 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «William Scott» за заявкою № m 2023 10627 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива), а саме лише шотландське віскі (географічне зазначення) та напої на основі шотландського віскі (географічне зазначення)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» і може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Д. О. Павлов
В. С. Ваганова
В. О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/111-26 від 17.09.2026
КЕП (Підписання проекту):
Павлов Д. О. 17.09.2026 13:19
04AF212836405D990400
000024673D006E57EE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/111-26 від 17.09.2026
КЕП (Підписання проекту):
Макаринська В. О. 17.09.2026
11:41
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/111-26 від 17.09.2026
КЕП (Підписання проекту):
Ваганова В. С. 17.09.2026 10:28
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00