ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
30.10.2026 № 340/2026

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

29 липня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 11.03.2025 № Р-АП/30-25, у складі головуючого Запорожець Л. Г. та членів колегії Макаринської В. О., Ваганової В. С., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення ОРІОН Корпорейшн (KR) проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 25.03.2021 про реєстрацію торговельної марки «VIROSCO Choco Pie» за заявкою № m 2019 09728, заявник – Товаріщєство с огранічєнной ответственностью «PHOENIX GROUP COMPANY (ФЕНІКС ГРУПП КОМПАНІ») (KZ).

Представник апелянта – Шамріна О. О.
Представник заявника – відсутній.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – ОРІОН Корпорейшн (KR) (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 про реєстрацію торговельної марки «VIROSCO Choco Pie» за заявкою № m 2019 09728 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх зазначених у заявці товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 та 3 статті 6 Закону, оскільки: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, та є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених товарів.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення апелянт наводить такі відомості.

Апелянт є власником серії торговельних марок, зареєстрованих для товарів 30 класу МКТП, а саме:

ChocoPie за свідоцтвом № 14847 (заявка № 96020305 від 05.02.1996);

RION Choco-Pie за свідоцтвом № 58918 (заявка № 2004021404 від 16.02.2004);

ORION Choco-Pie за свідоцтвом № 61644 (заявка № 2004021406 від 16.02.2004);



за свідоцтвом № 147813 (заявка № m 2010 12242 від 06.08.2010);



за свідоцтвом № 147814 (заявка № m 2010 12243 від 06.08.2010);



за свідоцтвом № 147815 (заявка № m 2010 12244 від 06.08.2010);



за свідоцтвом № 202357 (заявка № m 2014 06409 від 07.05.2014);



за свідоцтвом № 202358 (заявка № m 2014 06410 від 07.05.2014).

На думку апелянта, основним розрізняльним елементом належних йому торговельних марок є словесний елемент «Choco Pie».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельних марок, власником яких він є, і дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, графічною та семантичною ознаками настільки, що їх можна сплутати. За фонетичною та графічною ознаками схожість зумовлена наявністю в порівнюваних позначеннях ідентичного словесного елемента «Choco Pie». Семантичну схожість апелянт пов'язує з тим, що словесний елемент «Choco Pie» є сильним елементом досліджуваних торговельних марок і слугує для їх розрізняльної здатності. Водночас словесні елементи «VIROSCO» у заявленому позначенні та «ORION» у торговельних марках апелянта є слабкими елементами, що вказують на виробника та не змінюють загального сприйняття порівнюваних позначень.

Крім того, апелянт проаналізував перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення і вважає, що ці товари є спорідненими з товарами 30 класу МКТП, для яких зареєстровані торговельні марки апелянта.

Також апелянт вважає, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, і обґрунтовує це таким.

ОРІОН Корпорейшн є південнокорейською продуктовою компанією, яка спеціалізується на виробництві кондитерської продукції. Особливу популярність серед продукції компанії, за твердженням апелянта, набули тістечка під торговельною маркою «Orion Choco Pie», які виробляються з 1974 року. Продукція під позначенням «Choco Pie» активно експортувалася компанією ОРІОН на зовнішні ринки та набула значного поширення за межами Кореї.

Апелянт також посилається на відомості з відкритих джерел інформації про випадки змішування споживачами продукції «Choco Pie» різних виробників та стверджує, що продукція «VIROSCO Choco Pie» є імітацією продукції ОРІОН Корпорейшн.

Крім того, апелянт зазначає, що на вебсайті заявника – «PHOENIX GROUP COMPANY» (ФЕНІКС ГРУПП КОМПАНІ) міститься оманлива інформація про те, що ця компанія є єдиним виробником «Choco Pie», який має сертифікат «HALAL».

Також апелянт наводить приклади оформлення упаковки продукції, що реалізується під належними йому торговельними марками та під заявленим позначенням, і зазначає, що використання однакової кольорової гами (білої, жовтої, червоної, синьої та коричневої), схожих зображувальних елементів та їх подібного просторового розташування на упаковці може зумовлювати схоже загальне сприйняття продукції та створювати ймовірність введення споживачів в оману щодо особи виробника товарів.

Сукупність наведених обставин, на думку апелянта, свідчить про те, що наявність у складі порівнюваних позначень спільного словесного елемента «Choco Pie» може зумовити сприйняття споживачами заявленого позначення як такого, що входять до серії раніше зареєстрованих торговельних марок компанії ОРІОН Корпорейшн, об’єднаних спільним словесним елементом «Choco Pie».

На обґрунтування своїх доводів апелянтом разом із запереченням надані такі документи (від 01.06.2021 № Вх-22014/2021):

роздруківки матеріалів із мережі «Інтернет» (вебсторінка: https://uk.wikipedia.org/wiki/Choco_Pie) стосовно визначення, походження та історії виникнення торговельної марки «Choco Pie»;

скриншоти вебсайту http://phoenix-group.kz з інформацією про продукцію заявника під заявленим позначенням «VIROSCO Choco Pie»;

роздруківки матеріалів з мережі «Інтернет» із прикладами використання торговельної марки «Choco Pie» ОРІОН Корпорейшн та Товаріщєства с

ограничєнной ответственностью «PHOENIX GROUP COMPANY (ФЕНІКС ГРУПП КОМПАНІ») на етикетках продукції.

З урахуванням наведених аргументів та наданих на їх підтвердження доказів апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення НОІВ від 25.03.2021 та відмовити в реєстрації торговельної марки «VIROSCO Choco Pie» за заявкою № m 2019 09728 відносно всіх заявлених товарів.

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

Під час проведення експертизи заявки № m 2019 09728 компанією ОРІОН Корпорейшн (KR) було подано мотивоване заперечення від 18.02.2020 (вх. № 20/ЗМ/Вх№ 29811) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

24.02.2020 вказане заперечення було направлено заявнику. Відповідь на заперечення від заявника не надходила.

19.01.2021 (вих. № 5206/ЗМ/2021) за результатами кваліфікаційної експертизи заявнику було надіслано повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки щодо частини товарів і/або послуг, оскільки заявлене словесне позначення є оманливим для частини товарів 30 класу МКТП, які не відповідають визначенню «чокопай» (що входить до узагальнюючого поняття «печиво у вигляді сендвічів»), вказівка на яке – «Choco Pie», наявна в його складі.

Обґрунтування: Choco Pie (англ.) – чокопай. Choco Pie (Чокопай, дослівно «шоколадний пиріг») – борошняний кондитерський виріб, що складається з двох шарів печива, прошарку з маршмелоу та начинки, вкритий кондитерською глазур'ю» (пункт 2 статті 6 Закону).

10.03.2021 (вх. № 21/ЗМ/39646) заявник надав відповідь на повідомлення закладу експертизи (від 19.01.2021 вих. № 5206/ЗМ/2021), у якій скоротив заявлений перелік товарів 30 класу МКТП.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника на повідомлення експертизи, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами розгляду матеріалів заявки та з урахуванням скороченого заявником переліку товарів експертом підготовлено висновок від 25.03.2021 (вих. № 37472/ЗМ/21) про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно товарів 30 класу МКТП: «печиво у вигляді сандвічів; чокопай (борошняні кондитерські вироби, що складаються з двох шарів печива, прошарку з маршмелоу, і начинки, вкриті кондитерською глазур'ю)».

Заявник – Товаріщєство с ограничєнной ответственностью «PHOENIX GROUP COMPANY (ФЕНІКС ГРУПП КОМПАНІ») у відзиві на заперечення

від 06.07.2021 № Вх-27227/2021, поданому патентним повіреним Яценюк О. В., не погоджується з доводами заперечення та зазначає таке.

Заявник заперечує схожість заявленого позначення «VIROSCO Choco Pie» з торговельними марками апелянта до ступеня їх змішування, зокрема зі словесними торговельними марками «ChocoPie» за свідоцтвом № 14847, «RION Choco-Pie» за свідоцтвом № 58918, «ORION Choco Pie» за свідоцтвом № 61644 та комбінованими торговельними марками, що містять словесний елемент «ChocoPie», за свідоцтвами №№ 147813, 147814, 147815, 202357, 202358.

Заявлене позначення складається з оригінальної словесної частини «VIROSCO» та елемента «Choco Pie», який, на думку заявника, є описовим для заявлених товарів. Заявник зазначає, що словосполучення «Choco Pie» дослівно перекладається з англійської мови як «шоколадний пиріг» та вказує на вид кондитерського виробу – пиріг із шоколадною глазур'ю та начинкою. З огляду на це зазначений елемент має слабку розрізняльну здатність та не може забезпечувати його власнику виключного права на самостійне використання.

На підтвердження описового характеру елемента «Choco Pie» заявник посилається на відомості україномовної версії ресурсу «Вікіпедія», відповідно до яких позначення «Choco Pie» спочатку використовувалося як торговельна марка, однак згодом втратило цей статус з огляду на його використання як позначення виду відповідного кондитерського виробу.

Заявник зазначає, що оригінальний словесний елемент «VIROSCO» є сильним елементом заявленого позначення, тоді як «Choco Pie» має слабку розрізняльну здатність. З огляду на це, заявлене позначення не є схожим до ступеня змішування з протиставленими торговельними марками апелянта за фонетичною, семантичною та графічною ознаками.

Щодо можливості введення в оману заявник посилається на положення законодавства та Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, та зазначає, що під час оцінки такої можливості необхідно аналізувати смислове значення кожного елемента заявленого позначення.

На думку заявника, наявність у торговельних марках апелянта елемента «Choco Pie» не може бути підставою для сприйняття заявленого позначення як такого, що належить до серії торговельних марок апелянта, оскільки серія торговельних марок формується на основі використання сильного оригінального елемента, а не описового. Таким сильним елементом у торговельних марках апелянта є «ORION», тоді як «Choco Pie» має слабку розрізняльну здатність і не може бути основою для формування серії торговельних марок.

Крім того, заявник посилається на наявність інших реєстрацій торговельних марок із позначенням «Choco Pie», зокрема торговельної марки «LOTTE CHOCO PIE», що, на його думку, свідчить про відсутність у апелянта виключних прав на зазначене словосполучення як таке.

На підставі наведеного заявник вважає, що заявлене позначення «VIROSCO Choco Pie» не може бути сприйняте споживачами як таке, що належить до серії торговельних марок апелянта, та не здатне ввести їх в оману щодо виробника товарів.

На підтвердження доводів, наведених у відзиві, заявником надані такі документи (у копіях від 06.07.2021 № Вх-27227/2021):

роздруківки щодо значення «Choco Pie» з англомовної версії онлайн-ресурсу «Вікіпедія» (https://www.wikipedia.org);

роздруківки щодо значення «Choco Pie» з україномовної версії онлайн-ресурсу «Вікіпедія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/ChocoPie).

Враховуючи наведене, заявник просить відмовити ОРІОН Корпорейшн у задоволенні заперечення.

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу ІІ Регламенту колегія Апеляційної палати, з метою з’ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово представника апелянта, з’ясувала обставини, на які апелянт посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 01.06.2021 № Вх-22014/2021), відзиві на заперечення (від 06.07.2021 № Вх-27227/2021), матеріалах заявки № m 2019 09728, та встановила таке.

Заявлене словесне позначення **VIROSCO Choco Pie** за заявкою № m 2019 09728 складається зі словесних елементів «VIROSCO» та «Choco Pie», виконаних стандартним шрифтом літерами латинської абетки та розташованих в один рядок. Позначення подано на реєстрацію для товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **ChocoPie** за свідоцтвом № 14847 складається зі словесного елемента «ChocoPie», виконаного стандартним шрифтом літерами латинської абетки. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **RION Choco-Pie** за свідоцтвом № 58918 складається зі словесних елементів «RION» та «Choco-Pie», виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці та розташованих в одни рядок. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **ORION Choco-Pie** за свідоцтвом № 61644 складається зі словесних елементів «ORION» та «Choco-

Pie», виконаних стандартним шрифтом літерами латинської абетки та розташованих в один рядок. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 147813 складається зі словесних елементів «ORION» та «Choco·Pie», виконаних літерами латинської абетки білого кольору, та зображувальних елементів. Словесний елемент «ORION» розташований у верхній частині позначення, а «Choco·Pie» – під ним та виконаний більшим шрифтом. Зображувальний елемент являє собою етикетку кондитерської продукції із зображенням відповідного виробу та його упаковки, виконану переважно в червоній, синій та жовтій кольоровій гамі. Торговельна марка зареєстрована у білому, жовтому, коричневому, синьому, блакитному та червоному кольорах для товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 147814 складається зі словесних елементів «ORION» та «Choco·Pie», виконаних літерами латиниці білого кольору, та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 147813. Торговельна марка зареєстрована у білому, жовтому, коричневому, синьому, блакитному та червоному кольорах для товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 147815 складається зі словесних елементів «ORION» та «Choco·Pie», виконаних літерами латиниці білого кольору, та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 147813. Торговельна марка зареєстрована у білому, жовтому, коричневому, синьому, блакитному та червоному кольорах для товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 202357 складається зі словесних елементів «ORION» та «Choco·Pie», виконаних літерами латиниці білого кольору, та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 147813. Торговельна марка зареєстрована у білому, жовтому, чорному, червоному, синьому та коричневому кольорах для товарів 30 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 202358 складається зі словесних елементів «ORION» та «Choco·Pie», виконаних літерами латиниці білого кольору, та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 147813. Торговельна марка зареєстрована у білому, голубому, жовтому, коричневому, помаранчевому, синьому, червоному та чорному кольорах для товарів 30 класу МКТП.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт обґрунтовує свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону[1], з урахуванням пункту 4.3 Правил[2].

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

---

[1] Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

[2] Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що під час дослідження схожості комбінованих та словесних позначень визначається як схожість позначення в цілому, так і його окремих складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

Під час порівняння позначень також береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Заявлене позначення «VIROSCO Choco Pie» та протиставлені апелянтом торговельні марки мають спільні словесні елементи «Choco Pie»/«ChocoPie», які входять до складу кожного з порівнюваних позначень.

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлена однаковим звучанням спільного словесного елемента «Choco Pie». Фонетично порівнювані позначення відрізняються звучанням першого словесного елемента «VIROSCO» у заявленому позначенні та «ORION»/«RION» у протиставлених торговельних марках, що створює різне загальне звукове сприйняття.

Аналіз графічної схожості показав, що спільний словесний елемент порівнюваних позначень виконаний з використанням одного алфавіту (латиниці). Водночас заявлене позначення та протиставлені торговельні марки відрізняються складом словесних елементів та їх композиційним розташуванням. Щодо протиставлених комбінованих торговельних марок за свідоцтвами №№ 147813, 147814, 147815, 202357, 202358, порівнювані позначення суттєво відрізняються загальним графічним оформленням, кольоровим виконанням та композиційною побудовою, оскільки, крім словесних елементів, містять зображувальні елементи.

За семантичним критерієм спільним для порівнюваних позначень є словесний елемент «Choco Pie», який має однакове смислове значення та є описовим щодо відповідного виду кондитерського виробу (з англ. «Choco Pie» – «шоколадний пиріг»). Водночас словесний елемент «VIROSCO» у заявленому позначенні є самостійним фантазійним елементом, який не має спільного смислового значення зі словесними елементами «RION»/«ORION», що входять до складу окремих протиставлених торговельних марок апелянта.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з протиставленими апелянтом торговельними марками.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № m 2019 09728 позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками, тому відсутні підстави для проведення перевірки спорідненості заявлених товарів 30 класу МКТП.

З огляду на це, 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 2019 09728 не може одержати правову охорону в Україні, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону не реєструються торговельні марки, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов’язана із можливістю введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, може бути застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматися як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, якщо заявлене позначення містить або відтворює у своїх суттєвих елементах торговельну марку, яка тривалий час і у значних обсягах використовувалась іншою особою в Україні та за кордоном до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, може виникати також і щодо неспоріднених товарів або послуг у разі, якщо використання заявленого позначення буде вказувати на зв’язок між такими товарами і послугами та власником торговельної марки.

Зрештою, використання торговельної марки іншою особою без належної підстави може завдати шкоди інтересам її власника, якщо таке використання негативно впливатиме на розрізняльні ознаки чи репутацію торговельної марки і/або надаватиме неправомірну вигоду іншій особі.

З метою з’ясування того, чи є заявлене позначення «VIROSCO Choco Pie» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме: «печиво у вигляді сандвічів; чокопай (борошняні кондитерські вироби, що складаються з двох шарів печива, прошарку з маршмелоу, і начинки, вкриті кондитерською глазур’ю)», колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в матеріалах справи, а також відомості з відкритих інформаційних джерел та встановила таке.

З відкритих джерел відомо, що апелянт – компанія ОРІОН Корпорейшн (Республіка Корея), здійснює виробництво кондитерської продукції під позначенням «Orion Choco Pie». Продукт «Choco Pie» виробляється компанією з 1974 року та являє собою кондитерський виріб, що складається з бісквітних шарів, начинки з маршмелоу та шоколадного покриття.

Продукція ОРІОН Корпорейшн, зокрема «Choco Pie», реалізується як на внутрішньому ринку Республіки Корея, так і на міжнародних ринках. Компанія здійснює діяльність та має виробничі потужності у Китаї, В'єтнамі та Індії, а її продукція експортується більш ніж до 60 країн світу.

Продукція «Orion Choco Pie» реалізується також на українському ринку. Зокрема, на торговельному майданчику ROZETKA пропонуються товари під позначеннями «Choco Pie Orion», «Cocoa Orion CHOCOPIE», «Orion ChocoPie Original», «ChocoPie Orion Double Berry», «ChocoPie Orion Cocoa Flavour», «Orion Choco Pie Matcha Redbean», «Orion Choco Pie Watermelon». На маркетплейсі Prom.ua також наявні пропозиції «Orion Choco Pie Original», «Orion Choco Pie Watermelon», «Orion Choco Pie Dark», «Orion Choco Pie Choco & Cola» та інших товарів під цим позначенням.

Наведені відомості свідчать про тривале використання компанією ОРІОН Корпорейшн словосполучення «Choco Pie» щодо кондитерської продукції.

Отже, використання апелянтом словесних елементів «Choco Pie/ChocoPie» підтверджується серією торговельних марок, зареєстрованих у різні періоди, а також подальшим набуттям правової охорони словесним позначенням «ChocoPie».

Зазначене узгоджується з наявністю у апелянта серії торговельних марок, зареєстрованих для товарів 30 класу МКТП, зокрема за свідоцтвами №№ 14847, 58918, 61644, 147813, 147814, 147815, 202357, 202358, у складі яких використовується словесний елемент «Choco Pie/ChocoPie». Крім того, у 2020 році апелянт подав заявку на реєстрацію словесної торговельної марки ChocoPie, за якою 08.02.2023 отримав свідоцтво № 328863 щодо товарів 30 класу МКТП, зокрема кондитерських виробів, тістечок, печива, вафель, пирогів тощо.

З огляду на наведене колегія Апеляційної палати вважає, що словесні елементи «Choco Pie/ChocoPie» у сукупності з іншими елементами можуть сприйматися споживачами як елементи позначень, пов'язаних із продукцією апелянта. Водночас під час оцінювання ймовірності введення споживачів в оману слід ураховувати не лише наявність зазначених елементів в торговельних марках апелянта, а й характер їх використання щодо певного виду кондитерської продукції, а також тривалість такого використання.

Заразом слід враховувати, що ймовірність введення споживачів в оману може зумовлюватися сприйняттям заявленого позначення як такого, що належить до серії торговельних марок, пов'язаних з одним комерційним джерелом. Якщо одна особа тривалий час використовує низку торговельних марок, які мають спільний домінуючий (розрізняльний) елемент, відповідне

коло споживачів може сприймати такий елемент як вказівку на єдине комерційне походження товарів і послуг.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення «VIROSCO Choco Pie» містить такий самий словесний елемент «Choco Pie», що й торговельні марки апелянта, та заявлене щодо товарів 30 класу МКТП, пов'язаних з кондитерською продукцією, яка також виробляється апелянтом.

З огляду на наведене колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявленого позначення, яке містить зазначений спільний елемент, може сформувати у споживачів асоціативний зв'язок із продукцією апелянта та створити хибне уявлення про наявність комерційного чи іншого зв'язку між заявником і апелянтом, зокрема щодо особи, яка виробляє відповідні товари.

Водночас наявність у заявленому позначенні додаткового словесного елемента «VIROSCO» не виключає ймовірності такого хибного сприйняття, оскільки не усуває асоціацію з продукцією апелянта, зумовлену наявністю однакового словесного елемента та подібністю відповідних товарів. Зокрема, споживачі можуть сприйняти заявлене позначення як одне з позначень серії торговельних марок, пов'язаних із продукцією апелянта, або припустити, що відповідні товари виробляються за його замовленням чи за його згодою, або на підставі договірних чи ліцензійних відносин.

Отже, сукупність наведених обставин може свідчити про наявність ймовірності виникнення у споживачів хибного уявлення щодо комерційного походження товарів, маркованих заявленим позначенням, та існування зв'язку між заявником і апелянтом.

Підсумовуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «VIROSCO Choco Pie» не може бути зареєстроване щодо заявлених товарів 30 класу МКТП, оскільки його використання може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, у розумінні абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення НОІВ і 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ОРІОН Корпорейшн (KR) задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 25.03.2021 про реєстрацію торговельної марки «VIROSCO Choco Pie» за заявкою № m 2019 09728 скасувати.

3. Відмовити Товаріщєству с огранічєнной ответственностью «PHOENIX GROUP COMPANY (ФЕНІКС ГРУПП КОМПАНІ») (KZ) у реєстрації торговельної марки «VIROSCO Choco Pie» за заявкою № m 2019 09728.

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

Головуючий колегії Л. Г. Запорожець
Члени колегії В. О. Макаринська
В. С. Ваганова

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/124-26 від 22.10.2026
КЕП (Підписання проєкту): Запорожець Л. Г. 22.10.2026 09:40
3FAA9288358EC0030400 000063AF3A005C06DE00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/124-26 від 22.10.2026
КЕП (Підписання проєкту): Макаринська В. О. 21.10.2026 18:40
3C080BB109AB25980400 0000050A3A004A6DF600

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/124-26 від 22.10.2026
КЕП (Підписання проєкту): Ваганова В. С. 21.10.2026 17:20
3FAA9288358EC0030400 000032563A008730DB00