ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
03.11.2026 № 355/2026

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

27 серпня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю. А. від 16.07.2026 № Р-АП/133-26, у складі головуючого Теньової О. О. та членів колегії Костенко І. А., Гостєвої А. І., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (CY) проти рішення УКРНОІВІ від 23.04.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЯGОтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427, заявник – Приватне акціонерне товариство «Молочний Альянс».

Представник апелянта – Горнісевич Д. А.
Представники заявника – Гупал О. В., Яценко О. В., Королюк В. В.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (CY) (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 Національного органу інтелектуальної власності 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 23.04.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЯGОтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх зазначених у заявці товарів 29 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, а саме: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи щодо таких самих та споріднених товарів і послуг; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «SHAKE», яка станом на 01.01.2014 визнана добре відомою в Україні на ім'я апелянта.

На підтвердження своєї позиції апелянт навів такі доводи.

Компанія АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (CY) є єдиним засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВІ ПРОДУКТИ» (далі – ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ»). Зазначені компанії пов'язані корпоративними правовідносинами, здійснюють спільну діяльність та спільно використовують належні їм об'єкти інтелектуальної власності, зокрема торговельні марки. З огляду на це, у запереченні зазначені компанії спільно іменуються Групою компаній «НОВІ ПРОДУКТИ». На підтвердження наявності корпоративних правовідносин між компаніями надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ».

Компанія АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД заснована у 2009 році та реалізує інвестиційні проєкти в Україні та зарубіжжі, зокрема у сферах виробництва й продажу слабоалкогольних, безалкогольних та енергетичних напоїв. Компанії належать бренди «APPS», «SHAKE», «REVO», «NON STOP» та інші.

ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» є одним із найбільших виробників напоїв і снеків в Україні. Компанія працює понад 20 років, входить до Реєстру великих платників податків, а її продукція експортується до 23 країн світу.

Під торговельною маркою «SHAKE», відомою українським та іноземним споживачам, виробляються та реалізуються слабоалкогольні й безалкогольні напої. Зокрема, у 2021 році на українському ринку було представлено лінійку безалкогольних газованих коктейлів «SHAKE ZERO ALCOHOL COCKTAILS», яка включає три різновиди газованих соковмісних напоїв у металевих банках і пляшках. Продукція є безалкогольними варіантами популярних барних коктейлів і випускається у форматі «ready-to-go».

На підтвердження тривалого використання та просування торговельної марки «SHAKE» апелянт посилається на функціонування з 2003 року вебсайту https://shake.ua, участь продукції у міжнародних виставках у 2015-2024 роках, розміщення позначення «SHAKE» на рекламних і комерційних матеріалах, а також рекламування продукції в засобах масової інформації та мережі «Інтернет», зокрема на YouTube, у соціальних мережах Facebook та Instagram,

на вебсайті Групи компаній «НОВІ ПРОДУКТИ» (https://ua.newproducts.com). Крім того, апелянт зазначає, що у 2023 році бренд «SHAKE ZERO» виступав спонсором музичного проєкту «Голос країни-13», а бренд «SHAKE» з 2023 року є офіційним спонсором розважального шоу «єПитання» на «Новому каналі».

Апелянт зазначає, що має портфель об'єктів інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, зареєстрованих в Україні та зарубіжжі, серед яких, зокрема, близько 80 торговельних марок, що містять словесний елемент «SHAKE». На підтвердження цього апелянт наводить невичерпний перелік торговельних марок, зареєстрованих в Україні для товарів 29, 32, 33 класів та послуг 35 класу МКТП, зокрема, за свідоцтвами України № 43294 від 15.09.2004, № 49557 від 16.05.2005, № 56606 від 15.12.2005, № 58609 від 16.01.2006, № 129572 від 11.10.2010, № 148516, № 148519 та № 148525 від 25.11.2011, № 182366 від 25.02.2014, № 242508 від 11.06.2018, № 319183 від 18.05.2022, № 335311 від 19.07.2023, № 335591 від 26.07.2023, № 338826 від 18.10.2023, № 346215 та № 346216 від 17.04.2024, № 334909 від 05.07.2023 та № 364893 від 11.06.2025.

Апелянт наголошує, що словесний елемент «SHAKE» є домінуючим у складі заявленого позначення, займає ¾ площини позначення та одразу привертає увагу споживача. Водночас цей елемент використовується як самостійна торговельна марка, а також є основним і впізнаваним елементом низки комбінованих торговельних марок, що належать ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ» та/або АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, під якими продукція серії «SHAKE» представлена на ринку України з 2003 року.

На думку апелянта, використання домінуючого елемента «SHAKE» у складі заявленого позначення може зумовити виникнення у споживачів асоціації з торговельними марками апелянта та пов'язаною з ним Групою компаній «НОВІ ПРОДУКТИ», а також хибного уявлення про належність відповідних товарів до продукції цієї групи компаній або про наявність економічних зв'язків між апелянтом і заявником, зокрема партнерських відносин, співпраці чи дозволу на використання торговельної марки «SHAKE».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення з належними йому торговельними марками і дійшов висновку, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати. Фонетична та графічна схожість порівнюваних позначень зумовлена наявністю тотожного за звучанням домінуючого словесного елемента «SHAKE», виконаного літерами латинського алфавіту. Графічна схожість посилюється стилем виконання цього елемента у заявленому позначенні, який нагадує стиль виконання зображувального елемента торговельної марки апелянта за свідоцтвом України № 58609, зокрема нерівним контуром і несуцільними жирними лініями. Крім того, апелянт зазначає, що словесний елемент «SHAKE» у належних йому торговельних марках зареєстрований стандартним шрифтом, що, на його думку, допускає використання цього елемента в різних стилях виконання.

Щодо семантичної схожості апелянт зазначає, що словесний елемент «SHAKE» перекладається з англійської мови, зокрема як «струс», «поштовх», «трусити», «коливати», «хитати». Тотожність домінуючого елемента «SHAKE» зумовлює подібність смислового сприйняття порівнюваних позначень. Словесний елемент «ЯГОтинський» вказує на зв'язок із містом Яготин і не надає заявленому позначенню достатньої розрізняльної здатності, оскільки лише вказує на можливе місце виготовлення товару.

Щодо спорідненості товарів і послуг апелянт зазначає, що послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровані деякі його торговельні марки, є тотожними та спорідненими з послугами 35 класу, для яких заявлене на реєстрацію позначення «ЯGОтинський SHAKE, комб.». Також апелянт вважає спорідненими товари 29 класу МКТП, зокрема такі товари як «молочні коктейлі», із товарами 32 класу МКТП, для яких використовуються його торговельні марки, оскільки вони мають спільне призначення, орієнтовані на однакове коло споживачів та реалізуються через ті самі канали збуту.

На підтвердження спорідненості апелянт посилається, зокрема, на розміщення відповідних товарів на сусідніх стелажах у роздрібних магазинах, що, на його думку, підвищує ймовірність виникнення у споживачів асоціацій щодо єдиного джерела їх походження.

Крім того, апелянт вбачає в діях заявника ознаки недобросовісної конкуренції, стверджуючи, що використання домінуючого елемента «SHAKE» у заявленому позначенні може забезпечити заявникові необґрунтовані конкурентні переваги завдяки репутації та впізнаваності торговельних марок апелянта.

Також апелянт вважає, що заявлене позначення є схожим з торговельною маркою «SHAKE», яка станом на 01.01.2014 визнана добре відомою в Україні на ім'я апелянта для товарів 33 класу МКТП: «слабоалкогольні напої».

Апелянт наголошує, що правова охорона добре відомої торговельної марки може поширюватися також на неспоріднені товари та послуги, якщо використання схожого позначення свідчитиме про зв'язок із власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди його інтересам.

Апелянт також вважає, що реєстрація заявленого позначення може послабити розрізняльну здатність добре відомої торговельної марки «SHAKE» та завдати шкоди інтересам її власника. На підтвердження своєї позиції він посилається на приклади захисту добре відомих торговельних марок щодо неспоріднених товарів і послуг, зокрема практику стосовно торговельних марок «APPLE», «ZARA» та «L'ORÉAL», а також судове рішення у справі щодо торговельної марки «Ощад».

На обґрунтування своїх доводів апелянтом разом із запереченням надано такі документи (від 15.07.2026 № Вх-49621/2026):

висновок експертизи від 23.04.2026 № 118054/ЗМ/26 за заявкою № m 2024 18427 з бібліографічними даними;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НОВІ ПРОДУКТИ»;

скриншоти вебсайтів shake-cocktails.com та shake.ua з продукцією апелянта під торговельною маркою «SHAKE»;

скриншоти вебсайтів Групи компаній «Нові Продукти» ua.newproducts.com, aquanrg.com.cy з інформацією про діяльність та продукцію апелянта;

інформація про доменне ім'я «shake.ua» з вебсайту www.hostmaster.ua;

фотографії продукції під торговельною маркою «SHAKE», представленої на міжнародних виставках;

брошури, цінники, етикетки, постери та банери апелянта із зображенням торговельної марки «SHAKE»;

звіти Групи компаній «Нові Продукти» щодо продажу продукції «SHAKE» за 2013, 2014, 2016-2020 роки;

витяг зі Спеціальної інформаційної системи (СІС) УКРНОІВІ щодо заявки № m 2024 18427 на торговельну марку «ЯGОтинський SHAKE, комб.»;

зображення упаковок напоїв заявника, маркованих позначенням «ЯGОтинський SHAKE, комб.»;

матеріали на підтвердження продажу товарів заявника через мережу «Інтернет»;

інформаційні матеріали про Групу компаній «Нові Продукти».

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 23.04.2026 та відмовити в реєстрації заявленого позначення «ЯGОтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427 для всіх заявлених товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП.

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 ІІ 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).

31.12.2024 за № Вх-55131/2024 отримано заперечення патентного повіреного Горнісевича Д. А., який діє в інтересах компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, проти заявки № m 2024 18427 на торговельну марку щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. 11.02.2025 за № Вх-7456/ЗМ/25 заявником за заявкою надано відповідь на заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

За результатами кваліфікаційної експертизи підготовлено висновок від 23.04.2026 № 118054/ЗМ/26 про відповідність заявленого за заявкою № m 2024 18427 позначення умовам надання правової охорони для всіх заявлених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних.

Заперечення подане 11.02.2025 за № Вх-7456/ЗМ/25 не було враховано повністю, оскільки в ньому не зазначено доказів, на підставі яких наведене в заявці позначення не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони. Аргументи і відомості, наведені та документально підтверджені заявником у відповіді на заперечення є обґрунтованими, що дає підстави вважати заявлене позначення таким, що відповідає умовам надання правової охорони.

На підставі висновку експертизи від 23.04.2026 № 118054/ЗМ/26 про відповідність позначення за заявкою № m 2024 18427 умовам надання правової охорони УКРНОІВІ 23.04.2026 було прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «ЯGОтинський SHAKE, комб.» для всіх заявлених товарів і/або послуг.

Заявник – АТ «Молочний Альянс» не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримує рішення УКРНОІВІ від 23.04.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЯGОтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427 відносно заявлених товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП.

Заявник зазначає, що заявлене позначення є комбінованим і складається зі словесних елементів «ЯGОтинський» та «SHAKE». Словесний елемент «ЯGОтинський» утворений поєднанням літер кирилиці та латиниці (транслітерується як «ЯГОТИНСЬКИЙ»). Зазначене слово походить від географічної назви Яготин, указує на місце розташування виробничих потужностей заявника та походження сировини, а також ідентифікує конкретного виробника молочної продукції – ТДВ «Яготинський маслозавод», власником якого є АТ «Молочний Альянс».

Заявник зазначає, що словесний елемент «SHAKE» є словом англійської мови, яке, зокрема, використовується для позначення молочного коктейлю та є синонімом слів «MILKSHAKE» і «MILK SHAKE», що підтверджується словниками Cambridge Dictionary і Vocabulary.com. Посилаючись також на матеріали щодо використання слова «SHAKE» учасниками ринку молочної продукції та закладами громадського харчування, заявник вважає, що для товарів 29 класу МКТП цей елемент є загальновживаним позначенням різновиду молочного коктейлю, має низьку розрізняльну здатність і є слабким елементом заявленого позначення.

Заявник не погоджується з доводами апелянта щодо домінуючого положення словесного елемента «SHAKE» у заявленому позначенні з огляду на його більший розмір. Заявник посилається на пункт 10.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі – Методичні рекомендації), відповідно до якого домінування елемента визначається не лише його розміром і розташуванням, а й смисловим навантаженням та впливом на зорове, фонетичне і семантичне сприйняття позначення в цілому. Тому, на думку заявника, більший графічний

розмір елемента «SHAKE» сам по собі не є достатньою підставою для висновку про його домінуюче положення.

Заявник також не погоджується з доводами апелянта щодо слабкого характеру словесного елемента «ЯGOтинський». Посилаючись на пункт 11.1.7 Методичних рекомендацій, заявник зазначає, що віднесення словесного елемента до сильних або слабких залежить передусім від його розрізняльної здатності щодо відповідних товарів, а не від розміру шрифту. Крім того, походження слова від географічної назви саме по собі не виключає набуття ним розрізняльної здатності внаслідок тривалого та інтенсивного використання.

На підтвердження розрізняльної здатності словесного елемента «ЯGOТИНСЬКИЙ» заявник посилається на тривале використання серії торговельних марок «Яготинський», «Яготинське», «Яготинська» та «Яготинське для дітей», які, за його твердженням, добре відомі українським споживачам і асоціюються з молочною продукцією заявника.

Зокрема, заявник зазначає, що ТДВ «Яготинський маслозавод» заснований у 1956 році, а заявник здійснює діяльність на ринку України з 2006 року. Словесну торговельну марку «ЯГОТИНСЬКИЙ» зареєстровано за свідоцтвом України № 1004435 від 10.03.2009. Крім того, заявник є власником 13 торговельних марок, що містять елементи «Яготинський», «Яготинська» та «Яготинські», а 01.07.2026 зареєстровано свідоцтво України № 388789 на торговельну марку «Яготинське».

Тривале використання зазначених позначень підтверджується широкою представленістю відповідної продукції в торговельних мережах України та онлайн-магазинах. Додатково заявник посилається на рішення Апеляційної палати про визнання торговельної марки «Яготинське» добре відомою в Україні станом на 01.01.2018 щодо товарів 29 класу МКТП: «молоко, молочні напої з перевагою молока, масло, вершки молочні, йогурт, кефір, ряжанка (сквашене тепле молоко), сметана (сквашені вершки), простокваша (скисле молоко), закваска молочна (молочний продукт), кисломолочні сири, сири м’які, сири розсільні».

На думку заявника, тривале використання серії торговельних марок, спільний словесний елемент «Яготин-» та визнання торговельної марки «Яготинське» добре відомою в Україні свідчать про стійку асоціацію відповідних позначень із продукцією заявника та набуту розрізняльну здатність елемента «ЯGOтинський» щодо заявлених товарів.

Отже, заявник вважає, що елемент «ЯGOтинський» виконує індивідуалізуючу функцію та визначає сприйняття заявленого позначення, тоді як елемент «SHAKE» указує лише на вид продукції.

Заявник не погоджується з доводами апелянта щодо схожості заявленого позначення з належними йому торговельними марками до ступеня змішування. На думку заявника, апелянт обґрунтовує свої доводи переважно наявністю у складі заявленого позначення словесного елемента «SHAKE», який щодо заявлених товарів сприймається як загальновживане позначення. На думку заявника, заявлене позначення слід оцінювати в цілому, з урахуванням усіх

словесних і графічних елементів, їхнього стилістичного оформлення, кольорового рішення та взаємного розташування. Водночас торговельні марки апелянта також містять інші елементи, що впливають на їх загальне сприйняття. З огляду на це заявник вважає, що збіг у словесному елементі «SHAKE» сам по собі не є достатньою підставою для висновку про схожість позначень до ступеня змішування, оскільки це призвело б до необґрунтованої монополізації слова, яке використовується різними учасниками ринку для позначення відповідного виду продукції.

Також заявник не погоджується з доводами апелянта про спорідненість заявлених товарів 29 класу МКТП: «молочні коктейлі» із товарами 32 і 33 класів МКТП, для яких використовуються торговельні марки апелянта. Заявник зазначає, що ці товари відрізняються за складом, призначенням, споживчими властивостями та колом споживачів. Зокрема, молочні коктейлі виготовляються на основі молока, можуть споживатися дітьми та потребують зберігання за температури від +2 °С до +6 °С. Водночас продукція апелянта: безалкогольні сильногазовані напої призначені переважно для втамування спраги, а придбання слабоалкогольних коктейлів обмежене законодавством за віком, а також ці товари відрізняються умовами зберігання та розміщення цих товарів у місцях продажу.

На думку заявника, реалізація відповідної продукції через одні й ті самі торговельні мережі та наявність у позначеннях елемента «SHAKE» самі по собі не свідчать про спорідненість товарів. Додатково заявник посилається на належність цих товарів до різних товарних груп і позицій згідно з УКТЗЕД. З огляду на зазначені відмінності, заявник вважає, що споживачі не сприйматимуть ці товари як такі, що походять від одного виробника або пов’язаних між собою осіб.

Щодо послуг 35 класу МКТП заявник зазначає, що вони призначені для просування товарів і послуг різних суб’єктів господарювання незалежно від виду їхньої діяльності. Тому сама наявність таких послуг у переліку не свідчить про спорідненість із заявленими товарами чи про наявність комерційного зв’язку між сторонами.

Заявник також не погоджується з доводами апелянта щодо можливості введення споживачів в оману щодо особи виробника відповідних товарів. Він зазначає, що апелянт не надав соціологічних досліджень, маркетингових опитувань чи інших доказів того, що споживачі сприймають словесний елемент «SHAKE» виключно як позначення продукції апелянта або пов’язуватимуть заявлене позначення з Групою компаній «НОВІ ПРОДУКТИ».

На думку заявника, щодо товарів 29 класу МКТП словесний елемент «SHAKE» сприймається як позначення виду продукції - молочного коктейлю, а тому сам по собі не індивідуалізує її виробника. Натомість елемент «ЯGОтинський» асоціюється із серією торговельних марок заявника, зокрема «Яготинське», «Яготинський», «Яготинська» та «Яготинське для дітей», які, набули широкої відомості серед українських споживачів унаслідок тривалого використання. Заявник також зазначає, що стилізоване написання слова

«Яготинський», зокрема використання латинських літер «GO», не змінює його сприйняття споживачем.

Крім того, заявник наголошує, що тривале використання апелянтом торговельної марки «SHAKE» щодо товарів 32 і 33 класів МКТП саме по собі не свідчить про оманливість заявленого позначення, призначеного для маркування товарів 29 класу МКТП: «молочні коктейлі».

Заявник також заперечує доводи апелянта про те, що реєстрація заявленого позначення забезпечить неправомірну конкурентну перевагу за рахунок репутації торговельних марок «SHAKE» та Групи компаній «НОВІ ПРОДУКТИ», а також свідчитиме про порушення публічного порядку чи недобросовісну конкуренцію. Апелянт не надав доказів використання заявником репутації його торговельних марок або отримання неправомірних конкурентних переваг.

На підтвердження власної ділової репутації заявник посилається на багаторічну діяльність на ринку молочної продукції, визнання торговельної марки «Яготинське» добре відомою в Україні, включення ПАТ «Молочний Альянс» до рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Україна та до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, а також перемогу торговельної марки «Яготинське» у YouGov Footprint Awards 2026.

На думку заявника, ці обставини підтверджують самостійну ділову репутацію та впізнаваність його продукції, сформовані незалежно від діяльності апелянта. Заявник вважає заявлене позначення продовженням розвитку власної серії торговельних марок «Яготинське», а не засобом використання репутації торговельних марок «SHAKE».

На обґрунтування своїх доводів заявником разом з відзивом на заперечення надано такі документи (від 28.07.2026 № Вх-52930/2026):

матеріали онлайн-словників Vocabulary.com та Cambridge Dictionary щодо визначення слова «shake»;

матеріали щодо використання слова «Shake» для позначення напоїв у мережі McDonald’s та молочних коктейлів у ресторанах;

матеріали з вебсайтів торговельних мереж «VARUS», «СІЛЬПО», «АШАН», а також платформ prom.ua та foodboom.ua щодо використання слова «shake» різними виробниками молочної продукції;

перелік торговельних марок заявника, які містять словесні елементи «Яготинське», «Яготинські» та «Яготинський»;

копія рішення Апеляційної палати від 18.12.2018, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 12.04.2019 № 617;

статтю з вебсайту InVenture «Рейтинг ТОП-200 найбільших компаній України за версією Forbes»;

інформація про АТ «Молочний Альянс» із вебсайту Opendatabot;

інформація щодо нагород заявника від YouGov.

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 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 ІІ 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 (від 15.07.2026 № Вх-49621/2026), відзиві до заперечення (від 28.07.2026 № Вх-52930/2026), матеріалах заявки № m 2024 18427, та встановила таке.



Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення складається із словесних елементів «ЯGOтинський» та «SHAKE». Словесний елемент «ЯGOтинський» складається з літер кирилиці та латиниці: буквосполучення «GO» виконане літерами латиниці темно-сірого кольору, інша частина слова – літерами кирилиці оригінальним стилізованим шрифтом червоного кольору. Словесний елемент «SHAKE» виконаний оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці темно-сірого кольору та займає домінуюче положення в композиції позначення з огляду на його розмір і розміщення. Позначення подано на реєстрацію у червоному та темно-сірому кольорах для товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **SHAKE** виконана стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латниці. Торговельна марка визнана добре відомою за рішенням Апеляційної палати від 05.11.2019, затвердженим наказом Мінекономіки від 03.02.2020 № 161 на ім'я ТОВ «Нові продукти», ТОВ «Напої плюс», АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМТЕД (CY) станом на 01.01.2014 для товарів 33 класу «слабоалкогольні напої».

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка SHAKE за свідоцтвом України № 182366 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та зареєстрована для товарів 30, 32 і 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка SHAKE за свідоцтвом України № 338826 виконана стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці та зареєстрована для послуг 35, 41 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **SHAKE** за свідоцтвом України № 56606 виконана стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці та зареєстрована для товарів 18, 21, 25, 29, 34 класів та послуг 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом торговельна марка SHAKE ШЕЙК за свідоцтвом України № 148516 складається з двох словесних елементів «SHAKE» та «ШЕЙК», розміщених один під одним, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та кирилиці відповідно. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом торговельна марка SHAKE COCKTAILS ШЕЙК КОКТЕЙЛЬ за свідоцтвом України № 148519 складається із словосполучень «SHAKE COCTAILS» та «ШЕЙК КОКТЕЛЬ» розміщених один під одним, виконаних стандратним шрифтом заголовними літерами латиниці і кирилиці відповідно. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом торговельна марка SHAKE IT, BABY! ШЕЙКАНЕМО, БЕБІ! за свідоцтвом України № 148525 скаладається із словосполучень «SSHAKE IT, BABY» та «ШЕЙКАНЕМО, БЕБІ» та графічних елементів у вигляді розділового знака – знака оклику (!). Словосполучення розташовані один під одним, виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці і кирилиці відповідно. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом торговельна марка **JUST SHAKE IT!** за свідоцтвом України № 43294 складається із словосполучення «JUST SHAKE IT!» та графічного елемента у вигляді розділового знака – знака оклику (!). Словосполучення виконано стантадртним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30, 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **SHAKE ZERO** за свідоцтвом України № 364893 слкадається зі словесних елементів «SHAKE» та «ZERO», розміщених в один рядок, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торгвельна марка 

за свідоцтвом України № 335591 складаєтсья із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізоване графічне зображення келиха для коктейлю з трубочкою. Під ним розміщено словесний елемент «SHAKE», виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка 

за свідоцтвом України № 335311 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізоване графічне зображення келиха для коктейлю з трубочкою на фоні чорного кола. Під ним розміщено словесний елемент «SHAKE», виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка 

за свідоцтвом України № 58609 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізоване графічне зображення келиха для коктейлю з трубочкою. Під ним розміщено словесний елемент «SHAKE», виконаний стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30, 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка 

за свідоцтвом України № 242508 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізоване графічне зображення келиха для коктейлю з трубочкою на фоні чорного кола. Під ним розміщено один під одним словесні елементи «SHAKE» та «COCTAILS», виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 32 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка 

за свідоцтвом України № 129572 складається зі словесних елементів «SHAKE»,

«COCTAILS» та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 242508. Торговельна марка зареєстрована у червону, білому, чорному кольорах для товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом України № 319183 складається зі словесних елементів «SHAKE», «it, Baby!» та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 242508. Торговельна марка зареєстрована для товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом України № 346215 складається із зображувальних та словесних елементів, розміщених на кольоровому тлі. Зображувальний елемент являє собою стилізоване графічне зображення келиха для коктейлю з трубочкою, розміщене в білому колі на фоні зеленої плями. Під ним розташований словесний елемент «SHAKE», виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Нижче розміщено словесні елементи «ZERO ALCOHOL COCKTAILS» та «HUGO», виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці значно меншого розміру. Торговельна марка зареєстрована у чорному, білому, зеленому, синьому і бірюзовому кольорах для товарів 32 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом України № 346216 складається зі словесних елементів «SHAKE», «ZERO ALCOHOL COCKTAILS» та «BITTER LEMON», виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та має спільну зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 346215. Торговельна марка зареєстрована у чорному, білому, жовтому, фіолетовому та рожевому кольорах для товарів 32 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка 

за свідоцтвом України № 334909 складається із зображувальних та словесних елементів. Словесний елемент «SHAKE» виконано заголовними літерами латиниці білого кольору. Над ним розміщено графічний елемент - зображення келиху для коктейлю. Позначення відтворено двічі на прямокутному тлі різноманітного рабарвлення. Торговельна марка зареєстрована у чорному, білому та фіолетовому кольорах для послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення 

за заявкою № m 2024 18427 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням глави 2 розділу ІІ та глави 8 розділу VI Правил, та зазначає таке.

Відповідно до абзацу другого 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 ІІ 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 ІІ 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 ІІ 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 пошук серед позначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими торговельними марками в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до статті 25 Закону;

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 11 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 букв (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові), стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації, розташування літер однієї відносно одної, алфавіт, літерами якого написане 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.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

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

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Спільна рекомендація), знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад чи транслітерацію добре відомого знака, яка може спричинити змішування, якщо цей знак або його суттєва частина використовується, або є предметом заявки на реєстрацію, чи зареєстрованим відносно товарів і/або послуг, які є такими самими або однорідними товарами і/або послугами для яких використовується добре відомий знак.

Згідно з підпунктом (b) цього пункту незалежно від товарів і/або послуг, для яких використовується добре відомий знак, або для яких він

зареєстрований, цей знак вважається таким, що протирічить добре відомому знаку, якщо цей знак, чи його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад чи транслітерацію добре відомого знака принаймні якщо:

(i) використання цього знака могло б вказувати на зв'язок з товарами і/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрований і власником добре відомого знака, і вірогідно, міг би завдати шкоди його інтересам;

(ii) використання цього знака, вірогідно може завдати шкоди або несправедливо послабить розрізняльну здатність добре відомого знака.

Відповідно до пункту 21 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні, використовуються ознаки, встановлені пунктами 15-20 цієї глави, та враховуються положення пункту 18 глави 2 розділу II Правил.

Відповідно до пункту 18 глави 2 розділу II Правил використання позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, іншою особою щодо неспоріднених товарів і/або послуг свідчить про зв'язок між такими товарами і/або послугами та власником добре відомої торговельної марки, коли споживач пов'язує (асоціює) таке позначення з добре відомою торговельною маркою, хоча не завжди плутає їх.

Використання позначення, тотожного чи схожого з торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, іншою особою щодо неспоріднених товарів і/або послуг може завдати шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки, якщо таке використання може негативно вплинути на його ділову репутацію чи розрізняльні характеристики добре відомої в Україні торговельної марки.

Негативний вплив на розрізняльні характеристики добре відомої торговельної марки означає послаблення здатності добре відомої торговельної марки вирізняти товари і/або послуги, щодо яких вона визнана добре відомою.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених апелянтом торговельних марок за свідоцтвами України №№ 182366, 338826, 56606, 148516, 148519, 148525, 49557, 43294, 364893, 335591, 335311, 58609, 242508, 129572, 319183, 346215, 346216, 334909 та добре відомої торговельної марки «SHAKE» свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання (звуковий склад, кількість складів, кількість голосних та приголосних звуків) словесного елемента «SHAKE», який входить до складу всіх порівнюваних позначень. Заявлене позначення відрізняється звучанням словесного елемента «ЯGОтинський». Протиставлені апелянтом торговельні марки за свідоцтвами України №№ 148516, 148525, 49557, 43294, 364893, 242508, 319183, 346215, 346216 відрізняються від заявленого позначенням звучанням словесних елементів «Коктейль», «COCTAILS», «IT, BABY! ШЕЙКАНЕМО, БЕЙБІ!», «COLOR» «JUST IT», «ZERO», «It, Baby!», «ZERO ALCOHOL COCKTAILS» та «HUGO»/«BITTER LEMON» відповідно.

Водночас наявність перелічених словесних елементів не змінює звучання та сприйняття спільного словесного елемента «SHAKE», який займає домінуюче положення у порівнюваних позначеннях та визначає їх основне фонетичне сприйняття. З огляду на це колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати за фонетичною ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками словесним елементом «SHAKE», характером його написання (усі літери заголовні, написані разом), алфавітом (латиниця). Відрізняються порівнювані позначення наявністю додаткових словесних і графічних елементів.

Відмінності у графічному виконанні, кольоровому оформленні, а також наявність додаткових словесних та зображувальних елементів не нівелюють візуальної схожості, зумовленої наявністю у складі порівнюваних позначень загального словесного елемента «SHAKE».

Щодо семантичної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки об’єднує спільний словесний елемент «SHAKE», який має самостійне смислове значення та формує відповідну семантичну складову порівнюваних позначень. У заявленому позначенні цей елемент використаний у поєднанні зі словесним елементом «ЯGОтинський», який, як прикметник, лише визначає питання приналежності, однак таке поєднання не усуває смислового зв’язку зі словом «SHAKE», яке зберігає своє самостійне значення у складі позначення.

Отже, спільний словесний елемент «SHAKE» є основою фонетичної, графічної та семантичної схожості заявленого позначення з протиставленими торговельними марками апелянта, що займає домінуюче положення та привертає основну увагу при сприйнятті порівнюваних позначень.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим із протиставленими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, оскільки, незважаючи на окремі відмінності у складі та графічному виконанні, вони асоціюються між собою в цілому.

Відповідно до пункту 20 глави 8 розділу VI Правил під час встановлення спорідненості товарів і/або послуг враховуються положення пункту 17 глави 2 розділу ІІ цих Правил та визначається принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про єдине джерело походження товарів чи надання послуг.

Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг до уваги беруться фактори, які їх тісно пов’язують: родова (видова) назва, призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів. Ці фактори можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Відповідно до пункту 17 глави 2 розділу ІІ Правил товари і/або послуги вважаються спорідненими, якщо вони пов’язані між собою призначенням,

способом використання, мають однакове коло споживачів, умови та канали збуту, є взаємодоповнюючими та/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів і вид матеріалу, з якого товари виготовлені), і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи схожих торговельних марок імовірно може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

Заявлене позначення «ЯGOтинський SHAKE, комб.» подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП.

Для визначення спорідненості товарів 29 класу щодо яких подано на реєстрацію торговельну марку «ЯGOтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427, із товарами 32 класу МКТП, щодо яких зареєстровані торговельні марки апелянта, колегія Апеляційної палати проаналізувала відповідні переліки та зазначає таке.

Товари 29 класу МКТП «молочні коктейлі» є спорідненими з окремими товарами 32 класу МКТП, щодо яких зареєстровані торговельні марки апелянта, зокрема: «безалкогольні напої», «коктейлі неалкогольні», «напої з молочної сироватки», «мигдалеве молоко (напій)», «арахісове молоко (неалкогольний напій), «безалкогольні фруктові напої».

Зазначені товари мають спільне призначення, орієнтовані на задоволення однакових споживчих потреб, можуть мати подібні характеристики та реалізовуватися через однакові канали збуту.

Зокрема, молочні коктейлі та інші безалкогольні напої, у тому числі коктейлі неалкогольні, є готовими до споживання напоями, які можуть пропонуватися споживачам у межах одного асортименту продукції та реалізовуватися в одних і тих самих торговельних закладах. Це може зумовлювати сприйняття таких товарів споживачами як продукції одного виробника або економічно пов’язаних виробників.

Розглянувши перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та перелік послуг протиставлених торговельних марок щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані послуги є спорідненими, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів.

Враховуючи встановлену схожість позначень та спорідненість товарів і послуг, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ЯGOтинський SHAKE, комб.» є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками апелянта, що свідчить про наявність підстав для застосування 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 ІІ 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.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб’єкта, що використовує такі позначення, викликатиме високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок розширення діяльності вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

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 споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, 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.

Для визначення того, чи може заявлене позначення «ЯГОтинський SHAKE, комб.» породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов’язані з певним виробником чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в матеріалах справи, а також інформацію, наявну у мережі «Інтернет», та зазначає таке.

За результатами дослідження матеріалів справи колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення містить у своєму складі словесний елемент «SHAKE», який займає домінуюче положення в його композиції з

огляду на розмір та розміщення. Зазначений елемент входить до складу серії торговельних марок апелянта та відтворює словесну торговельну марку «SHAKE», визнану добре відомою в Україні рішенням Апеляційної палати від 05.11.20219 на ім'я ТОВ «Нові продукти», ТОВ «Напої плюс», АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМТЕД (CY) для товарів 33 класу МАКТ «слабоалкогольні напої» станом на 01.01.2014.

Зокрема, апелянту належать зареєстровані словесні торговельні марки «SHAKE» за свідоцтвами України № 182366 для товарів 30, 32, 33 класів МКТП, № 338826 для послуг 35, 41 класів МКТП та № 56606 для товарів 18, 21, 25, 29, 34 класів і послуг 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45 класів МКТП.

Крім того, апелянту належать комбіновані торговельні марки, що містять словесний елемент «SHAKE» та зареєстровані для товарів 29, 32, 33 класів і послуг 35 класу МКТП, зокрема за свідоцтвами України № 43294, № 49557, № 58609, № 129572, № 148516, № 148519 та № 148525, № 242508, № 334909, № 335311, № 335591, № 346215, № 346216, № 364893.

З наданих апелянтом матеріалів убачається, що використання позначення «SHAKE» розпочалося у 2003 році з представлення на ринку України лінійки слабоалкогольних газованих коктейлів. Того ж року компанія розпочала експорт відповідної продукції. Надалі асортимент напоїв під позначенням «SHAKE» розширювався, зокрема у 2021 році було запущено лінійку безалкогольних газованих соковмісних коктейлів «SHAKE ZERO ALCOHOL».

Відповідно до відомостей, наданих апелянтом, продукція під торговельною маркою «SHAKE» представлена на ринку України та реалізується через роздрібні торговельні мережі й магазини. Зокрема, продукція зазначеної торговельної марки пропонується до придбання в інтернет-магазинах торговельних мереж «Сільпо», «Епіцентр», «NOVUS», «Таврія В» та «Ультрамаркет».

Крім того, матеріали справи містять відомості про рекламування продукції «SHAKE» у засобах масової інформації та мережі «Інтернет», зокрема на YouTube, у соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на вебсайті Групи компаній «НОВІ ПРОДУКТИ». Апелянтом також надано матеріали щодо участі продукції у міжнародних виставках у 2015-2024 роках та просування брендів «SHAKE» і «SHAKE ZERO» шляхом спонсорства телевізійних проєктів.

Колегія Апеляційної палати бере до уваги, що використання позначення «SHAKE» не обмежувалося маркуванням окремого виду продукції, а здійснювалося протягом тривалого часу та супроводжувалося послідовним просуванням відповідної лінійки напоїв на українському ринку. Розширення асортименту продукції під цим позначенням, зокрема шляхом запровадження лінійки безалкогольних коктейлів «SHAKE ZERO ALCOHOL», свідчить про використання позначення для маркування різних видів напоїв та формування відповідного асортименту продукції під єдиним комерційним позначенням.

За результатами аналізу наданих апелянтом доказів колегія Апеляційної палати зазначає, що продукція апелянта під торговельною маркою «SHAKE»

протягом тривалого часу представлена на ринку України, просувається різними способами та реалізується через широке коло торговельних мереж. Сукупність наведених обставин свідчить про формування стійкого зв’язку між позначенням «SHAKE» та комерційною діяльністю апелянта.

Зважаючи на те, що заявлене позначення «ЯGOтинський SHAKE, комб.» містить у своєму складі домінуючий словесний елемент «SHAKE», який використовується у торговельних марках апелянта, а також ураховуючи встановлені обставини тривалого використання та просування цього позначення апелянтом, колегія Апеляційної палати вважає, що поява на ринку України товарів під цим позначенням може сформувати у споживачів хибне уявлення про розширення асортименту продукції апелянта або про наявність комерційного зв’язку між заявником та апелянтом, що не відповідає дійсності.

Наявність у заявленому позначенні словесного елемента «ЯGOтинський» не усуває такої можливості. Незважаючи на те, що цей елемент вказує на приналежність до виробника молочної продукції, його поєднання з візуально домінуючим елементом «SHAKE» може сприйматися споживачами як позначення окремої лінійки або різновиду продукції, комерційно пов’язаної з апелянтом.

Отже, використання заявником позначення «ЯGOтинський SHAKE, комб.» як торговельної марки для заявлених товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП, ймовірно, викликатиме в споживача помилкове враження стосовно джерела походження таких товарів і послуг, тобто може ввести в оману щодо виготовлення/надання їх іншою особою. Зокрема, заявлене позначення може породжувати у свідомості споживача помилкові асоціації, пов’язані з діяльністю вже відомої їм компанії та/або розроблення нею нової лінійки товарів.

Підсумовуючи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ЯGOтинський SHAKE, комб.» не може бути зареєстроване відносно товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, а саме позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД задовольнити повністю.

2. Рішення УКРНОІВІ від 23.04.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЯGОтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427 скасувати.

3. Відмовити Приватному акціонерному товариству «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» у реєстрації торговельної марки «ЯGОтинський SHAKE, комб.» за заявкою № m 2024 18427.

Рішення 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 О. О. Теньова
Члени колегії І. А. Костенко
А. І. Гостєва

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/137-26 від
02.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 02.11.2026 16:34
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900F5FFE800

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/137-26 від
02.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Костенко І. А. 02.11.2026 16:24
3C080BB109AB25980400
00009D673A004846F700

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/137-26 від
02.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Гостєва А. І. 02.11.2026 14:47
04AF212836405D990400
00008B2B3D0052A2EC00