ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
03.11.2026 № 357/2026

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

11 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю.А. від 08.07.2025 № Р-АП/98-25, у складі головуючого Теньової О.А. та членів колегії Грищенко В. Л., Рябоконя В. А., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Ушмаєва Дмитра Ігоровича проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 22.09.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» за заявкою № m 2020 02654.

Представники апелянта – Шпакович Т.І., Погребна О.П., Сопільняк В.Ю., Ярошевська Я.Ю.

Представник УКРНОІВІ – Кадар В. П.

Заперечення Ушмаєва Д. І. (далі – апелянт) подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 22.09.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» за заявкою № m 2020 02654, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати: зі словесними торговельними марками за свідоцтвами України №№ 19356, 239355, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ТОВ «Хладопром» щодо таких самих та споріднених товарів; зі словесною торговельною маркою «КАШТАН», визнаною добре відомою в Україні станом на 29.09.2020 на ім'я ТОВ «Хладопром» для товарів 30 класу МКТП «морозиво».

23.11.2022 за вх. № 53/2022 апелянтом подано заперечення, а 19.11.2025 за № Вх-67175/2025 апелянтом подано клопотання про зміну підстав заперечення, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати здійснює розгляд заперечення з урахуванням доводів та документів, викладених у зазначеному клопотанні.

Апелянт вважає безпідставним посилання на схожість заявленого позначення з торговельною маркою «КАШТАН», визнаною добре відомою в Україні рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц.

На обґрунтування цієї позиції апелянт посилається на правовий висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20, відповідно до якого визнання торговельної марки добре відомою судом у межах конкретного спору має значення лише для його сторін та не поширюється на третіх осіб. На думку апелянта, таке судове рішення не є підставою для врахування доброї відомості торговельної марки «КАШТАН» під час розгляду цієї справи, а ТОВ «Хладопром» мало надати докази її доброї відомості саме в межах цього провадження.

Апелянт також звертає увагу, що торговельна марка «КАШТАН» визнавалася добре відомою в Україні в межах трьох окремих судових справ, однак відповідні рішення стосувалися конкретних спорів і не підтверджують автоматично її добру відомість для цілей розгляду цієї справи. Саме по собі внесення торговельної марки до переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, на думку апелянта, не є достатньою підставою для її протиставлення заявленому позначенню.

При цьому апелянт зауважує, що добре відомою в Україні визнана саме словесна торговельна марка «КАШТАН», яка виконана стандартним шрифтом, та є об'єктом правової охорони за свідоцтвом України № 19356.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є схожим із протиставленими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати. На обґрунтування цієї позиції він посилається на припинення дії свідоцтва України № 19356 щодо частини товарів 30 класу МКТП, а саме: «вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті», у зв'язку з перетворенням торговельної марки «КАШТАН» на загальновживане позначення.

Тому торговельна марка за свідоцтвом України № 19356 не має враховуватись як підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню, щонайменше у тій частині товарів 30 класу МКТП, а саме «морозиво», для яких права на неї припинено за рішенням суду.

Водночас, саме по собі позначення «КАШТАН» визнане таким, що не може виконувати функцію торговельної марки і не забезпечує відмітного характеру позначень для наведених вище товарів 30 класу МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшов висновку, що вони відрізняються за графічними, фонетичними та семантичними ознаками, що унеможливлює їх сплутування. Зокрема, загальне сприйняття заявленого комбінованого позначення визначається сукупністю словесних і зображувальних елементів, шрифтовим виконанням, кольоровою гамою та композицією. Наявність елементів «ТРИ ВЕДМЕДІ» та зображення трьох ведмедів формує асоціацію з виробником товарів – ТОВ «Три ведмеді», тоді як словесний елемент «КАШТАН» не забезпечує розрізнення товарів, оскільки визнаний загальновживаним для відповідної частини товарів 30 класу МКТП.

Розглядаючи зміст словесного елемента «КАШТАН» (кожної з порівнюваних торговельних марок) апелянт вказує на їх різне семантичне значення.

В контексті використання позначення «КАШТАН» для такої категорії товарів як «морозиво», позначення асоціюється із молочним морозивом на паличці в глазурі. А зазначення «шоколад» для товару «морозиво» має очевидне семантичне значення щодо вказівки на смакові якості товару.

Словесне позначення «КАШТАН» в частині його призначення для такої категорії товарів, як «морозиво, а саме вершкове морозиво у шоколадній глазурі або ароматизованому покритті» визнано загальновживаним. Тобто, у даному контексті воно саме по собі не забезпечує відмітності порівнюваних позначень.

Апелянт наголошує, що заявлене позначення (як і більшість належних йому торговельних марок) окрім слова «Каштан» містять вказівку на виробника, що виключає ймовірність сплутування позначень або введення споживача в оману щодо продукції та її виробника.

Апелянт також вважає, що відсутні підстави для висновку про можливість сплутування заявленого позначення з протиставленими торговельними марками.

На підтвердження цього він посилається на тривале виробництво та реалізацію компанією апелянта морозива «Три Ведмеді Каштан, шоколад», яке випускається з 2010 року та протягом цього часу маркується позначеннями, що містять словесні елементи «ТРИ ВЕДМЕДІ» та «КАШТАН шоколад» у поєднанні із зображенням трьох ведмедів. При цьому, попри оновлення оформлення пакування та логотипу компанії, словесний елемент із назвою товару залишався незмінним, що сприяло формуванню у споживачів стійкої асоціації цього товару з компанією «Три Ведмеді».

Майже 27 років компанія апелянта здійснює безперервну активну діяльність на території України, пропонуючи споживачам широкий асортимент товарів, зокрема морозива.

Апелянт з 2010 року є власником торговельних марок  за свідоцтвом України № 121585 та  за свідоцтвом України № 121586, що охороняються для товарів 29, 30 класів МКТП.

При виробництві морозива «Три Ведмеді Каштан, каштан» протягом тривалого часу (з 2010 року) постійно використовувались позначення саме у такій комбінації.

У 2020 році апелянтом оновлено «парасольковий» бренд компанії та приведено його до більш сучасного вигляду. Зокрема, морозиво «Три Ведмеді Каштан, шоколад» з 2020 року маркується зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 121585 у формі, яка відрізняється окремими елементами, що в цілому не змінює відмітності, і саме в комбінації та в межах зображення «парасолькової» торговельної марки вказує саме на апелянта.

При цьому оформлення словесного елемента (назви товару) протягом всього часу виробництва морозива «Три Ведмеді Каштан, каштан» з 2010 року залишається незмінним.

За вказаних обставин вбачається, що рішення про видачу свідоцтва № 121585 було прийнято безперешкодно, а заявлена торговельна марка, елементи якої є тотожними з елементом торговельної марки за свідоцтвом України № 121585, не відповідає умовам надання правової охорони на підставі схожості з протиставленими торговельними марками.

Апелянт наголошує, що протиставлені торговельні марки використовуються для маркування морозива виробництва ТОВ «Хладопром».

Щодо обставин співіснування на ринку України товарів «морозива» виробництва апелянта та товарів, маркованих протиставленими торговельними марками, апелянт наводить такі аргументи.

Морозиво компанії апелянта та власника протиставлених торговельних марок ТОВ «ФМ «Хладопром», співіснує на ринку України близько 15 років.

За увесь період співіснування не було відомо про жодний випадок сплутування споживачами відповідних товарів та торговельних марок. Тривале співіснування цих товарів на ринку без будь-яких випадків плутанини демонструє, що споживачі чітко розрізняють продукцію кожного виробника. Це є доказом того, що вигляд етикеток (торговельних марок) забезпечує належну ідентифікацію товарів, виключаючи ризик введення споживачів в оману.

Апелянт звертає увагу на підхід, який враховує Верховний Суд, оцінюючи можливість використання торговельних марок, які тривалий час співіснують на ринку України.

У Постанові Верховного Суду від 17.04.2024 року у справі № 910/13988/20 з посиланням на практику Суду справедливості Європейського Союзу йдеться про таке: «Велика Палата зважає на те, що доктрина «мовчазної згоди», як вона

закріплена у праві ЄС (Директиви 89/104/ЄЕС від 21.12.1988, а надалі у Директиві 2008/95/ЄС від 22.10.2008 і Регламенті (ЄС) № 207/2009 від 26.02.2009, згодом у Директиві (ЄС) 2015/2436 від 16.12.2015), не запроваджена у законодавстві України, однак посилається на її тлумачення у праві ЄС для ілюстрації того, що у питанні охорони та захисту прав на торговельні марки можливим і навіть таким, що має бути однаковим у всіх державах-учасницях ЄС (§ 37 рішення Суду справедливості ЄС), є підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичне позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх».

Такий підхід з урахуванням фактичних обставин даної справи дає підстави для висновку про те, що успішне тривале (станом на сьогодні 15 років) співіснування морозива маркованого протиставленими торговельними марками, та морозива компанії апелянта, маркованого позначеннями та торговельними марками, які являють собою комбінацію елементів зі словесним елементом «Каштан» та «парасольковим» брендом компанії апелянта, підтверджує відсутність підстав можливості сплутування таких товарів різних виробників та відповідних торговельних марок.

На думку ж апелянта, наявність зазначених вище обставин у своїй сукупності виключає можливість сплутування споживачами товару, маркованого заявленим позначенням із товаром інших виробників, а відповідно, і можливість їх сплутування.

На підтвердження своїх доводів апелянт наводить відомості щодо зареєстрованих в Україні торговельних марок, з використанням слова «Каштан», що свідчить про різноманіття на ринку такої продукції та на відсутність можливості сплутування споживачами заявленого позначення із протиставленими торговельними марками, особливо з урахуванням наявності у апелянта свідоцтва № 121585.

Апелянт акцентує на успішному відстоюванні прав на торговельні марки та наголошує, що власник протиставлених торговельних марок або пов’язані з ним особи неодноразово ініціювали численні судові справи щодо оспорювання торговельних марок, які містять у собі елемент «Каштан», проте всі ці спроби завершувалися безрезультатно, оскільки жоден із поданих позовів не був задоволений.

На підтвердження неможливості сплутування споживачами заявленого позначення із протиставленими торговельними марками апелянтом надано звіт про соціологічне опитування «Дослідження думки споживачів щодо можливості сплутування упаковок морозива торговельних марок «Три ведмеді» та «Хладик», проведене 18.10.2021-10.11.2021 та звіт про соціологічне опитування «Визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива «КАШТАН», проведене 15.08.2019-19.08.2019, які підтверджують той факт, що споживачі сприймають морозиво в назві якого присутнє позначення «Каштан» як таке, що виробляється двома та більше різними виробниками.

На підтвердження своїх доводів апелянт надав такі документи:

копія рішення Господарського суду м. Києва від 21.12.2023 у справі № 910/6518/19;

копія постанови Верховного Суду від 30.05.2024 у справі № 910/6518/19;

інформація з мережі Інтернет щодо компанії апелянта;

копія довідки від 07.04.2021 № 187 щодо виробництва та розповсюдження морозива;

інформація щодо зареєстрованих торговельних марок апелянта;

інформація з мережі Інтернет щодо використання заявленої торговельної марки за посиланням: https://3bears.ua/categories/icecream/morozivo-kastan-vanil-tm-tri-vedmedi-glazurovane-na-palicci);

інформація щодо зареєстрованих торговельних марок різних власників, які містять елемент «КАШТАН»;

копія листа АМКУ від 28.12.2021 № 127-26/09-18592;

копія звіту «Дослідження думки споживачів щодо можливості сплутування упаковок морозива торговельних марок «Три ведмеді» та «Хладик» (18.10.2021–10.11.2021);

копія звіту за результатами соціологічного дослідження «Визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива «КАШТАН» (15.08.2019–19.08.2019).

26.05.2026 за № Вх-37244/2026 апелянт подав додаткові пояснення до заперечення, у яких, зокрема, звернув увагу на нормативні документи, які регулювали виробництво морозива в Україні в різні періоди.

Згідно з даними, отриманими від ДП «Укрметртестстандарт», у період з 1990 до 2006 року виробництво морозива в Україні здійснювалося відповідно до технічних умов, які підлягали державній реєстрації. Зокрема, у технічних умовах ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» серед основних видів морозива зазначено вершкове морозиво та пломбір у шоколадній глазурі або ароматизованому покритті під назвою «Каштан». У зв’язку з цим апелянт наголошує, що ще до початку виробництва морозива компанією ТОВ «Три ведмеді» у 2010 році слово «Каштан» використовувалося в нормативній документації для позначення відповідного виду морозива.

На підтвердження цього апелянт посилається на відповідь ПрАТ «Львівський холодокомбінат», у якій зазначено, що підприємство виробляє морозиво, у назві якого використовується словесний елемент «Каштан», з 1997 року. У цій же відповіді висловлено позицію щодо перетворення цього слова на загальновживане позначення для морозива. Апелянт також звертає увагу на те, що з 26.04.2014 державну реєстрацію технічних умов було скасовано, а їх перевірка та внесення до відповідної бази даних здійснюються на добровільних засадах.

Крім того, апелянт зазначає, що з 01.01.2008 набрав чинності ДСТУ 4735:2007 «Морозиво з комбінованим складом сировини», відповідно до якого виробляється продукція компанії ТОВ «Три ведмеді», у назві якої використовується елемент «Каштан». На підтвердження цього до додаткових пояснень долучено копію зазначеного стандарту та зміни до нього.

На підтвердження наведених доводів апелянт надав інформацію щодо технічних умов, копію листа ПрАТ «Львівський холодокомбінат», інформацію щодо ДСТУ 4735:2007, а також копію зазначеного стандарту зі змінами до нього.

03.06.2026 № Вх-39331/2026 апелянт подав клопотання про надання правової охорони заявленому позначенню за заявкою № m 2020 02654 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: «кондитерські вироби; морозиво, сорбети та інші харчові льоди; в'яжучі речовини для морозива; загущувачі для готування харчових продуктів; заморожений йогурт (заморожені кондитерські вироби); льоди із смаковими добавками; муси десертні (кондитерські вироби); напої на основі шоколаду; порошки для виготовляння морозива; пудинги; солодощі; тістечка; торти; цукерки; шоколадні напої з молоком; шоколатіни; кондитерські вироби (солодощі) з морозива; заморожені пудинги (кондитерські вироби); напої, виготовлені на основі морозива; морозиво зі збитими вершками; ароматизатори для морозива, крім ефірних олій; морозиво-лід; торти-морозиво; всі вищевказані товари, що містять шоколад або зі смаком шоколаду».

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення НОІВ від 22.09.2022 та зареєструвати позначення «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» за заявкою № m 2020 02654 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-6 статті 6 Закону та 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).

12.06.2020 за № Вх-89435/ЗМ/20 отримано заперечення ТОВ «ХЛАДОПРОМ» проти заявки № m 2020 02654 щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони. Заперечення враховано у повному обсязі, оскільки в ньому викладено обставини, що обґрунтовують невідповідність заявленого позначення встановленим Законом умовам надання правової охорони, та наведено документи на їх підтвердження.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 24.08.2022, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 16.11.2021 № 152341/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 1 статті 5 та статтею 6 Закону, оскільки для всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати із:

- словесною торговельною маркою «КАШТАН» (свідоцтво № 19356 від 16.04.2001, заявка № 99020539 від 22.02.1999),

- словесною торговельною маркою «КАШТАН ШОКОЛАДНИЙ» (свідоцтво № 239355 від 12.03.2018, заявка № m 2016 18069 від 19.08.2016), раніше зареєстрованими в Україні на ім’я ТОВ «Хладопром»;

- словесною торговельною маркою «КАШТАН», яка станом на 29.09.2000 визнана добре відомою в Україні щодо Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» (UA) (Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц, що набрало законної сили 30.11.2015) для товарів 30 класу «морозиво».

На підставі висновку експертизи від 22.09.2022 № 170134/ЗМ/22 про невідповідність позначення за заявкою № m 2020 02654 умовам надання правової охорони НОІВ 22.09.2022 прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Каштан шоколад Три каштан, комб.».

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Регламенту Апеляційної палати НОІВ, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), визначено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення 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 представників апелянта, з’ясувала обставини, на які апелянт посилається як на підстави своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 23.11.2022 вх. № 53/2022), додаткових матеріалах до заперечення (від 19.11.2025 № Вх-67125/2025, від 26.05.2026 № Вх-37203/2026, від 03.06.2026 № Вх-39331/2026), матеріалах заявки № m 2020 02654, та зазначає таке.

Заявлене комбіноване позначення складається із зображувальних та словесних елементів. У верхній частині позначення розміщено зображувальний елемент у вигляді вертикально орієнтованого прямокутника жовтогарячого кольору, всередині якого білим кольором виконано стилізоване зображення трьох ведмедів та словесний елемент «ТРИ ВЕДМЕДІ», виконаний літерами кирилиці. У нижній частині позначення розташовано словесний елемент «Каштан», виконаний літерами кирилиці оригінальним стилізованим шрифтом, у жовтогарячому кольорі з коричневим контуром та тінню. Під ним розміщено словесний елемент «шоколад», виконаний меншим шрифтом коричневого кольору. Нижче проходить вигнута лінія жовтогарячого кольору, яка є продовженням графічного оформлення словесного елемента «Каштан». Позначення подано на реєстрацію у жовтому, жовтогарячому, коричневому та білому кольорах для товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка КАШТАН за свідоцтвом України № 19356 виконана стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами кирилиці та зареєстрована для товарів 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка КАШТАН ШОКОЛАДНИЙ за свідоцтвом України № 239355 складається зі словесних елементів «КАШТАН» та «шоколадний», розташованих один під одним. Словесний елемент «КАШТАН» виконаний заголовними літерами кирилиці оригінальним стилізованим шрифтом. Словесний елемент «шоколадний» виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці значно меншого розміру. Торговельна марка зареєстрована для товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка КАШТАН виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка визнана добре відомою за рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 № 760/18843/15-ц, що набрало законної сили 30.11.2015 на ім'я ТОВ «Хладопром» станом на 29.09.2000 для товарів 30 класу МКТП «морозиво».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону[1], з урахуванням пункту 4.3 Правил[2] в межах скороченого апелянтом переліку товарів 30 класу МКТП.

Відповідно до абзаців другого та третього пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати 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; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6*bis* Паризької конвенції про охорону промислової власності.

---

[1] Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «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.

Згідно з пунктом 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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та 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.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Порівняльний аналіз заявленого позначення 

та протиставлених торговельних марок свідчить про наявність у їх складі спільного словесного елемента «КАШТАН».

Аналізуючи фонетичну складову, колегія констатує, що заявлене позначення окрім слова «Каштан» містить словесні елементи «шоколад» та «три ведмеді».

Аналіз візуальної складової вказує на різницю у графічному виконанні, що характеризується наявністю графічного елемента, що є логотипом компанії апелянта, виконаним у стилізованому вигляді ведмедів вписаних у прямокутник, під яким розміщене слово «Каштан», виконане оригінальним, потовщеним шрифтом в оригінальному забарвленні, та під ним слово «шоколад», виконане курсивом, значно меншого розміру.

Семантика порівнюваних позначень визначається лише схожістю словесного елемента «Каштан», проте відрізняється вказівкою на виробника «Три ведмеді».

Разом з цим колегія вважає, що кінцевий висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок слід робити через врахування всіх обставин справи.

У запереченні апелянт звертав увагу на те, що з 2010 року є власником свідоцтва України № 121585 на торговельну марку 

, яка охороняється відносно товарів 29 та 30 класів МКТП згідно з таким переліком: «морозиво; приправи; заварний крем; харчові прикраси для тортів, тістечок; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; запашники харчові; заморожений йогурт (льодяні солодощі); молочні каші харчові; в'язівні речовини для морозива; порошки на морозиво; лід харчовий; лід натуральний або штучний; речовини для

усталювання збитих вершків; ваніль (запашник); ванілін (замінник ванілі); фруктове морозиво; лід для охолоджування; борошняні вироби; все вищеназване з вмістом шоколаду або як таке, що використовується при виробництві шоколадного морозива».

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення в основних рисах повторює зображення торговельної марки , яка з 2010 року охороняється відносно особи апелянта.

Крім того, колегією врахована така інформація.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Три Ведмеді» було створене Дмитром Ігоровичем Ушмаєвим в 1998 році. На сьогодні воно є одним з лідерів серед виробників морозива та заморожених продуктів, зокрема морозива.

Продукція апелянта користується популярністю серед споживачів завдяки своїй високій якості, яку відзначено чисельними нагородами та дипломами. Наприклад, з 2005 року компанія входить до ТОП-5 найпопулярніших компаній, що виготовляють морозиво; у 2010 році було отримано перемогу у номінації вибір року у категорії «Морозиво року»; у 2013 році бренд «Три Ведмеді» увійшов до ТОП-50 найпопулярніших брендів України за рейтингом журналу «Фокус»; у 2019 році компанія увійшла до ТОП-100 найдорожчих брендів України за версією журналу «Новое Время».

Серед широкого асортименту, морозиво «Три Ведмеді Каштан, шоколад», яке виробляється з 2010 року. У 2020 році проведено ребрендинг етикетки морозива та подано заявку № m 2020 02654 з відповідним зображенням.

Згідно з довідкою № 187 від 07.04.2021 торговельні марки, які використовуються з 2010 року компанією апелянта, являють собою комбіновані позначення, зображувальні та словесні елементи якого утворюють оригінальну композицію – оригінально оформлений трикутник з зображенням трьох ведмедів (що має символічну вказівку на компанію апелянта) та назвою виробника «Три Ведмеді», разом із назвою самого товару «Каштан шоколад».

Як вбачається з інформації, наведеної у наданій довідці, при виробництві морозива «Три Ведмеді Каштан, шоколад» (в обставинах різного оформлення пакування таких товарів) протягом тривалого часу з 2010 року постійно використовувались позначення саме у такій комбінації.

Зокрема, морозиво «Три Ведмеді Каштан, шоколад» з 2020 року маркується заявленим позначенням, що є ребрендингом торговельної марки за свідоцтвом України № 121585 у формі, що відрізняється окремими елементами, але не змінює сприйняття зображення.

При цьому оформлення словесного елемента «Каштан шоколад» протягом всього часу виробництва морозива «Три Ведмеді Каштан, шоколад» з 2010 року залишається незмінним.

Стосовно протиставленої торговельної марки КАШТАН ШОКОЛАДНИЙ за свідоцтвом України № 239355. Дослідивши матеріали колегія Апеляційної палати встановила, що на дату реєстрації свідоцтва (12.03.2018) торговельна марка апелянта за свідоцтвом № 121585 вже діяла, але не була підставою для відмови в наданні правової охорони свідоцтву № 239355.

Стосовно протиставленої торговельної марки КАШТАН за свідоцтвом України № 19356 колегія зазначає, що рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/6518/19 від 21.12.2023 перелік товарів 30 класу МКТП обмежено до: «Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодощі, морозиво, крім вершкового морозива у шоколадній глазурі або ароматизованому покритті, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива» у зв`язку з перетворенням його в загальновживане позначення, після подання заявки № 99020539 від 22.02.1999.

Відтак торговельна марка за свідоцтвом України № 19356 не має враховуватись як підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню в частині товарів, щодо яких вона припинена за рішенням суду.

Водночас, саме по собі позначення «КАШТАН» визнане таким, що не може виконувати функцію торговельної марки і не забезпечує відмітного характеру позначень для товарів 30 класу МКТП «морозиво, крім вершкового морозива у шоколадній глазурі або ароматизованому покритті».

Стосовно протиставленої торговельної марки КАШТАН, визнананої добре відомою рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 станом на 29.09.2000 для товарів 30 класу МКТП «морозиво» колегія зазначає таке. На момент подання заяви про визнання торговельної марки добре відомою, торговельна марка апелянта Каштан за свідоцтвом № 121585 охоронялася відносно товарів 30 класу МКТП (з 2010 року). З урахуванням визнання торговельної марки за свідоцтвом України № 19356 загальновживаною (після подання заявки на неї) відносно частини товарів 30 класу, наведених вище, та з урахуванням правового висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеного у постанові від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20, колегія вважає, що наявність даної торговельної марки, визнаної добре відомою в Україні відносно товару «морозиво» не є підставою для висновку про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, оскільки торговельна марка «КАШТАН» не забезпечує відмітного характеру позначень для товарів 30 класу МКТП «морозиво».

Як свідчать дані про успішне відстоювання прав, наведені апелянтом у запереченні, вбачається що власником протиставлених торговельних марок неодноразово ініціювалися судові справи щодо оспорювання торговельних марок, зокрема і апелянта, проте завершувалися безрезультатно, оскільки жоден із поданих позовів не був задоволений, а оспорювані права залишились чинними.

Отже, відповідність таких торговельних марок умовам надання правової охорони неодноразово підтвердилася різними інституціями та інстанціями.

На підтвердження неможливості сплутування споживачами заявленого позначення із протиставленими торговельними марками апелянт надав Звіт «Дослідження думки споживачів щодо можливості сплутування упаковок морозива торговельних марок «Три ведмеді» та «Хладик», проведеного 18.10.2021-10.11.2021, результати якого свідчать, що переважна більшість споживачів (61%) більше звертає увагу на торговельну марку виробника, ніж на етикетку чи назву товару. На дослідження асоціацій споживачів їм було надано для ознайомлення упаковку морозива «Три Ведмеді Каштан, шоколад», марковану заявленим позначенням. Оцінюючи те, з ким з виробників у споживачів асоціюється такий товар, було визначено, що 94% респондентів асоціювали упаковки з виробником «Три Ведмеді».

Під час соціологічного дослідження: «Визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива «КАШТАН», проведеного 15.08.2019-19.08.2019, завданням якого було визначення усталених шаблонів сприйняття позначення «Каштан» та особливості обізнаності й сприйняття споживачами продукції морозива різних виробників, у назві якої зустрічається слово «Каштан», респондентам надавалися упаковки морозива з елементом «Каштан» від різних виробників.

Результати дослідження показали, що для 69,4 % споживачів словесне позначення «Каштан» щодо такого товару, як морозиво, асоціюється із загальновживаним позначенням для пломбіру в шоколадній глазурі на паличці. Станом на дату проведення дослідження 55,2 % споживачів відрізняють морозиво «Каштан» за маркуванням та/або назвою виробника морозива, а 45,7 % - за зовнішнім виглядом упакування.

Вказані дослідження підтверджують той факт, що споживачі сприймають морозиво, в назві якого присутнє позначення «Каштан», як таке, що виробляється двома та більше різними виробниками.

За результатами дослідження наданих документів, долучених до матеріалів заперечення та відомостей, колегія Апеляційної дійшла висновку, що заявлене за заявкою № m 2020 02654 позначення «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» є ребрендингом торговельної марки, що охороняється за свідоцтвом України № 121585. Наявність у складі заявленого позначення словесних та графічних елементів (зображення ведмедів та словосполучення «три ведмеді») дозволяють однозначно ідентифікувати товари апелянта серед інших. Товари апелянта вже тривалий час присутні на ринку України та з 2010 року маркуються торговельними марками, де у складі є словесний елемент «Каштан», що свідчить про вирізнення товарів апелянта серед інших виробників.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Ушмаєва Д. І. та реєстрації заявленого позначення «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» за заявкою № m 2020 02654 щодо скороченого апелянтом переліку товарів 30 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, на підставі 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 Ушмаєва Дмитра Ігоровича задовольнити.
2. Рішення НОІВ від 22.09.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» за заявкою № m 2020 02654 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Три ведмеді Каштан шоколад, комб.» за заявкою № m 2020 02654 відносно товарів 30 класу МКТП, а саме: «кондитерські вироби; морозиво, сорбети та інші харчові льоди; в'яжучі речовини для морозива; загущувачі для готування харчових продуктів; заморожений йогурт (заморожені кондитерські вироби); льоди із смаковими добавками; муси десертні (кондитерські вироби); напої на основі шоколаду; порошки для виготовляння морозива; пудинги; солодощі; тістечка; торти; цукерки; шоколадні напої з молоком; шоколатіни; кондитерські вироби (солодощі) з морозива; заморожені пудинги (кондитерські вироби); напої, виготовлені на основі морозива; морозиво зі збитими вершками; ароматизатори для морозива, крім ефірних олій; морозиво-лід; торти-морозиво; всі вищевказані товари, що містять шоколад або зі смаком шоколаду».

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення Апеляційної палати 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 О. А. Теньова
Члени колегії В. Л. Грищенко
В. А. Рябоконь

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/138-26 від 02.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 02.11.2026 19:17
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900F5FFE800

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/138-26 від 02.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 02.11.2026 19:15
04AF212836405D990400
000082493D00728EED00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/138-26 від 02.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Рябоконь В. А. 02.11.2026 19:13
3FAA9288358EC0030400
0000BB403B008BDFE100