

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ УКРНОІВІ

19.11.2024 № 205/2024



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**

28 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 01.08.2024 № Р-АП/3-24 у складі головуючої Бурмістрової Н. Г. та членів колегії Макаринської В. О., Ваганової В. С. за участю секретаря апеляційного засідання Беседи А. Ю., розглянула заперечення АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» проти рішення від 29.11.2021 про реєстрацію торговельної марки «Декстро» за заявкою № т 2019 21615, заявник – Сімонян Едгар Робертович.

Апелянт (представники апелянта) – Жихарев О. С., Балицький Т. М., Щупик А. В.

Представник заявника – Бокач А. В. на засідання не з'явилася.

Належним чином повідомлена про засідання щодо розгляду заперечення за заявкою № т 2019 21615 на адресу для листування, вказану в заяві про реєстрацію торговельної марки під кодом (750), а саме: а/с 114, м. Кременчук, 39600 (листи НОІВ від 10.09.2024 № 6858/3201-01-24, від 03.10.2024 № 7516/3201-01-24).

Представник УКРНОІВІ – Фарабієва А. С.

Заперечення апелянта – АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» (далі – АО «ДЕКСТРУМ»), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно

до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ про державну реєстрацію торговельної марки «Декстро» за заявкою № т 2019 21615 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що вказане позначення відносно заявлених послуг 45 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: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № 204872, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними послуг, та може ввести в оману щодо особи, яка надає такі послуги.

Апелянт зазначає, що він є власником торговельної марки «ДЕКСТРУМ» (свідоцтво України № 204872 від 12.10.2015), зареєстрованої для послуг 45 класу МКТП, і вважає, що заявлене позначення «Декстро» схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою, що належить апелянту. Також, апелянт є власником торговельної марки «DEXTRUM» (свідоцтво України № 204873 від 12.10.2015).

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «Декстро» та торговельна марка «ДЕКСТРУМ» схожі за фонетичним критерієм, а саме мають: ідентичні звуки, розташовані в однаковому порядку і тому ж місці; однакову кількість складів (два), ідентичність складу голосних та приголосних; тотожність звучання початкової частини; однаковий наголос на першому складі.

Вони також мають графічну (візуальну) схожість через наявність повністю ідентичної початкової частини позначень «декстр», яка займає домінуюче положення заявленого позначення.

Порівнювані позначення мають схоже смислове значення, оскільки мають повністю подібні поняття, а саме: dexter, tra, trum 1) правий, 2) спритний, вправний 3) рятівний, щасливий (Латинсько-український, українсько-латинський словник/Л. П. Скорина, О. А. Скорина. – К. : Обереги, 2004. – 448 с.).

Декстро- (лат. dexter правий) – складова частина складних слів, яка означає правий, правосторонній (Енциклопедичний словник медичних термінів – М. : Радянська енциклопедія. – 1982-1984 рр.).

Тобто, у семантику порівнювальних позначень закладається значення слова «правий».

Апелянт також зазначає, що послуги 45 класу МКТП заявленого позначення і торговельної марки за свідоцтвом України № 204872 є такими самими (спорідненими), оскільки є послугами одного виду – юридичні послуги, а умови надання та коло потенційних споживачів таких послуг співпадають.

На думку апелянта, заявлене позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 45 класу МКТП, з наступних причин.

АО «ДЕКСТРУМ» є юридичною компанією, зареєстрованою у 2014 році, що здійснює свою діяльність та надає послуги у сфері права, а також у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

З початку своєї діяльності апелянт використовує торговельну марку «ДЕКСТРУМ» за свідоцтвом № 204872 у словесній формі, ідентичній зареєстрованій торговельній марці, або в словесній формі «DEXTRUM, зобр.», виконаній оригінальним шрифтом, що не змінює в цілому відмітності зареєстрованої торговельної марки.

Апелянт має власний вебсайт <https://dextrum.com.ua/> та під зареєстрованими торговельними марками надає комплексні юридичні послуги підприємствам і фізичним особам.

Апелянт також співпрацює з експертами інших напрямків: спеціалістами у сфері податкового та бухгалтерського обліку, оцінювачами, експертами з цінних паперів, фахівцями репутаційного захисту тощо. Тому з послугами апелянта, що надаються з використанням торговельної марки за свідоцтвом № 204872, обізнані не тільки підприємства та фізичні особи, але й спеціалісти з усіх галузей суспільної діяльності, суміжної з юридичними послугами.

При запиті «ДЕКСТРУМ» у пошуковому сервісі «Google» (для українського сектору) одним з перших результатів пошуку є посилання саме на апелянта та на його офіційний вебсайт <https://dextrum.com.ua/>.

При запиті «Декстро» у пошуковому сервісі «Google» серед результатів є одне посилання на сторінку Facebook Адвокатського об'єднання «Декстро» (далі – АО «Декстро»), яке зареєстровано лише у 2018 році та діяльність якого пов'язана із заявником – Сімонян Едгаром Робертовичем. Водночас основним видом діяльності АО «Декстро» є діяльність у сфері права (код 69.10).

Враховуючи схожість порівнюваних позначень та тривалість використання зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом № 204872, заявлене позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із зареєстрованою торговельною маркою, що належить апелянту, які насправді не відповідають дійсності.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно АО «ДЕКСТРУМ», зареєстрованого у 2014 році;

– роздруківка з офіційного вебсайту апелянта <https://dextrum.com.ua/> з інформацією щодо юридичних послуг, які надає компанія апелянта;

– роздруківка з сервісу «Whois» з інформацією щодо домену «dextrum.com.ua», зареєстрованого у 2013 році;

– роздруківки статей стосовно наданих апелянтом консультацій щодо юридичних питань з вебсайтів: <https://ubr.ua/>; <https://kiev.dozor.ua/> за 2017 рік;

– роздруківка інтерв'ю з адвокатом та партнером АО «ДЕКСТРУМ» Анатолієм Шупиком, опубліковане в блог-журналі України LUCKU UKRAINE за 2017 рік;

- роздруківка інтерв'ю партнера АО «ДЕКСТРУМ» Анатолія Шупика з ведучим Edward Solodovnik у студії Radio Hayat за 2018 рік;
- роздруківка з інформацією щодо проведення майстер-класу для студентів Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України за участі керуючого партнера АО «ДЕКСТРУМ» Балицького Т. М. у 2017 році;
- роздруківка сторінки апелянта у мережі «Facebook» <https://www.facebook.com/dextrum.ua/> з інформацією щодо юридичних питань та актуальних новин стосовно законодавства за 2019 рік;
- копія звіту ректора Університету Державної фіскальної служби України щодо вибору компанії, зокрема, апелянта як бази підвищення кваліфікації (стажування) для науково-педагогічного складу Університету державної фіскальної служби України за 2016 рік;
- роздруківка результатів пошуку за запитом «ДЕКСТРУМ» у пошуковому сервісі «Google»;
- роздруківка результатів пошуку за запитом «Декстро» у пошуковому сервісі «Google»;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно АО «Декстро» зареєстрованого у 2018 році.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення та скасувати рішення від 29.11.2021 про реєстрацію заявленого позначення «Декстро» за заявкою № т 2019 21615 відносно всіх заявлених послуг 45 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник НОІВ – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № т 2019 21615 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон<sup>1</sup>) з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи проти заявки № т 2019 21615 АО «ДЕКСТРУМ» було подано мотивоване заперечення від 14.09.2020 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник НОІВ також зазначив, що 20.07.2021 заявнику було надіслано повідомлення від 19.07.2021 № 89795/ЗМ/21 про можливу відмову

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-ІХ 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.

у реєстрації заявленого позначення, на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 45 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги: «АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» надає комплексні юридичні послуги підприємствам і фізичним особам щодо широкого кола питань, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, зокрема щодо питань оподаткування, взаємодії з державними контролюючими органами, з питань корпоративних і трудових відносин, структурування бізнесу, стягнення проблемної заборгованості, юридичних і податкових аспектів господарської діяльності, представництва інтересів клієнтів у судах всіх юрисдикцій, захисту в кримінальних справах та іншого подібного.

У ході надання юридичних послуг АО «ДЕКСТРУМ» співпрацює з експертами інших напрямків, спеціалістами у сфері податкового та бухгалтерського обліку, оцінювачами, експертами з цінних паперів, фахівцями з репутаційного захисту для того, щоб знайти максимально ефективне рішення і повністю задовольнити потреби клієнта.

Про обізнаність з АО «ДЕКСТРУМ» та їх послугами під зареєстрованими на його ім'я в Україні торговельними марками «ДЕКСТРУМ», «DEXTRUM» свідчать:

- 1) сайт АО «ДЕКСТРУМ» <https://dextrum.com.ua/>;
- 2) інформація з Інтернет-порталу реєстратора доменних імен [Imena.ua](http://Imena.ua), де зазначено про реєстрацію доменного імені [www.dextrum.com.ua/](http://www.dextrum.com.ua/) з 2013 року;
- 3) інформація у ЗМІ про надані консультації стосовно юридичних питань, різного характеру;
- 4) сторінка у мережі Facebook <https://www.facebook.com/dextrum.ua/>, де фахівці АО «ДЕКСТРУМ» публікують інформацію стосовно юридичних питань та актуальні новини про законодавство;
- 5) інформація про те, що АО «ДЕКСТРУМ» обирають як базу підвищення кваліфікації (стажування) для науково-педагогічних працівників Університету державної фіскальної служби України».

АО «ДЕКСТРУМ» надає послуги з використанням торговельних марок, з якими заявлене позначення є схожим до ступеня змішування.

Надання вищезазначених послуг з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані зі згаданим надавачем послуг, що насправді не відповідає дійсності.

Разом з цим заявлене словесне позначення «Декстро» для всіх послуг 45 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати: зі словесними знаками «DEXTRUM» та «ДЕКСТРУМ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Адвокатського об'єднання «ДЕКСТРУМ», UA (свідоцтва №№ 204873, 204872 від 12.10.2015, заявки №№ т 2014 11976, т 2014 11975 від 26.08.2014), щодо споріднених послуг; та зі словесним знаком «ДЕКСТРО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сімонян Е. Р. (заявка № т 2019 21615 від 17.07.2019), щодо споріднених послуг (підстави: пункти 2, 3 статті 6 Закону; мотивоване заперечення апелянта

проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 14.09.2020).

20.09.2021 НОІВ одержано відповідь заявника на повідомлення про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2019 21615 з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № т 2019 21615, наведені у відповіді заявника доводи були проаналізовані та визнані обґрунтованими, оскільки надані матеріали містять відомості щодо використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності відносно особи заявника щодо заявленого переліку послуг 45 класу МКТП внаслідок його широкого використання заявником.

На підставі висновку експертизи від 28.11.2021 № 162911/ЗМ/21 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи НОІВ прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «Декстро» за заявкою № т 2019 21615.

Заявник (представник заявника) правом надання відзиву на заперечення за заявкою № т 2019 21615 не скористався, хоча був належним чином повідомлений про прийняття та розгляд заперечення, про що свідчать наявні в матеріалах заперечення рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, а саме: повідомлення про прийняття заперечення до розгляду Вих. від 19.08.2024 № 6359/3201-01-24 (вручено 05.09.2024), повідомлення про засідання Вих. від 10.09.2024 № 6858/3201-01-24 (вручено 19.09.2024), повідомлення про зупинення розгляду заперечення Вих. від 03.10.2024 № 7516/3201-01-24 (вручено 14.10.2024), тому колегія Апеляційної палати розглядає заперечення за наявними матеріалами.

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

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника НОІВ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-4585-Е/2022 від 28.02.2022), копіях матеріалів заявки № т 2019 21615, та встановила наступне.

# Декстро

Заявлене словесне позначення виконане літерами кирилиці з нахилом, де літера «Д» – стилізована та велика за розміром, інші літери – маленькі. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП.

Словесна торговельна марка **ДЕКСТРУМ** за свідоцтвом України № 204872 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ДЕКСТРО» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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

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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

При оцінці схожості позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Під час експертизи словесних позначень увага звертається у першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме наявність схожих елементів призводить до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Декстро» та протиставленої торговельної марки «ДЕКСТРУМ» обумовлюється однаковим звучанням їх спільної початкової частини – [декстр] та наголосом на перший

склад. Відрізняються порівнювані позначення звучанням кінцевих частин «О» та «УМ», які при вимові є невиразними.

Щодо візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Декстро» та торговельна марка «ДЕКСТРУМ» схожі алфавітом (кирилиця) та кількістю словесних елементів, а відрізняються відтворенням літер з урахуванням характеру літер.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільну основу декстр (dextr), яка походить від латинських прикметників dexter (m), dextra (f), dextrum (n), що означає правий<sup>2</sup>, вони мають однакове смислове навантаження.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Позначення за заявкою № m 2019 21615 подано на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП: «арбітражні послуги; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо фізичної безпеки; медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; написання особистих листів; надання послуг спеціалістів і експертів в галузі права; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; організування зустрічей з політиками; послуги детективних агентств;

---

2

<http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8834/1/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9A.%2C%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%AE.%D0%A1.%2C%20%D0%A5%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9E.%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%A7.%D0%86%20%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf>



послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо особистої охорони; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо досудового вирішення спорів; послуги юристів-правозахисників; послуги щодо здійснення правового забезпечення підприємницької, господарської та зовнішньоекономічної діяльності юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності; юридичні послуги нотаріусів і реєстраторів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; послуги адвокатів; прокат сейфів; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); служби нічної охорони; служби охорони; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших; юридичні консультації з питань отримання дозвільних документів та підготовки реєстраційних документів; юридичні послуги щодо представництва та супроводжування реєстраційних дій; юридичні послуги із залученням спеціалістів у різних галузях».

Торговельна марка за свідоцтвом № 204872 зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП: «правниче досліджування; послуги щодо надавання правових консультацій та висновків; послуги щодо судового процесу (представництво осіб в органах судової влади, послуги щодо ведення справ у судах); послуги щодо позасудового вирішення спорів; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); юридичні послуги щодо представництва та захисту осіб в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях; юридичні послуги щодо представництва осіб у відносинах з іншими особами; юридичні послуги щодо підготовки і складання документів; юридичні послуги щодо правового аналізу документів».

Для визначення спорідненості послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та зазначає наступне.

Положенням абзацу четвертого пункту 4 статті 7 Закону передбачено, що перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг.

Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів або послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари або послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Так 45 клас МКТП містить заголовок: «Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами». Відповідно до Пояснювальних приміток до класу 45 МКТП належать, головним чином, послуги що надаються юристами, помічниками з

правових питань та особистими адвокатами окремим особам, групам осіб, організаціям та підприємствам; послуги зі спостереження щодо фізичної охорони осіб та охорони матеріального майна; послуги, що надаються людині стосовно соціальних подій, такі як соціальне супроводжування, послуги шлюбних агентств, послуги похоронних служб<sup>3</sup>.

Проаналізувавши переліки послуг 45 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи належність їх до одного і того ж роду і виду, спільні загальні та суттєві ознаки дії, характер та призначення послуг, коло споживачів, є однорідними (спорідненими), що може призвести до виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2019 21615 та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 204872 є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно споріднених послуг 45 класу МКТП.

Відповідно до абзаців першого та п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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

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

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. Водночас поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликати високу

---

<sup>3</sup> <https://nice.nipo.gov.ua/info/classes?version=112019#k45>

вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «Декстро» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел і відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

Апелянт – АО «ДЕКСТРУМ» є юридичною компанією, що зареєстрована 16.10.2014 та основним видом діяльності якої є діяльність у сфері права (код 69.10). Назва англійською – BAR ASSOCIATION DEXTRUM (BA DEXTRUM)<sup>4</sup>.

У 2015 році апелянт отримав свідоцтво № 204872 на торговельну марку «ДЕКСТРУМ», яку використовує з самого початку своєї діяльності у формі, ідентичній зареєстрованій, та в словесній формі «DEXTRUM, зобр.», виконаній оригінальним шрифтом латиницею, що не змінює в цілому відмітності від зареєстрованої торговельної марки.

Апелянт має власний вебсайт <https://dextrum.com.ua/> (зареєстрований у 2013 році) та під зареєстрованою торговельною маркою надає комплексні юридичні послуги підприємствам і фізичним особам щодо широкого кола питань, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, зокрема щодо питань оподаткування, взаємодії з державними контролюючими органами, з питань корпоративних і трудових відносин, структурування бізнесу, стягнення проблемної заборгованості, юридичних і податкових аспектів господарської діяльності, представництва інтересів клієнтів у судах всіх юрисдикцій, захисту в кримінальних справах тощо<sup>5</sup>.

За пошуковим запитом «ДЕКСТРУМ» («DEXTRUM») у пошуковому сервісі «Google» (приблизна кількість результатів 1710 та 218 000 відповідно) містяться посилання на АО «ДЕКСТРУМ» («DEXTRUM») та його діяльність.

Про обізнаність українського споживача з торговельною маркою «ДЕКСТРУМ» та діяльністю компанії апелянта свідчать надані апелянтом публікації ЗМІ, датовані 2017 роком.

Колегія Апеляційної палати, за результатами дослідження відомостей з мережі Інтернет, документів, які містяться в матеріалах заперечення, встановила, що вони свідчать про тривалу діяльність апелянта (АО «ДЕКСТРУМ») на ринку України та обізнаність споживачів з його послугами, що надаються під торговельною маркою за свідоцтвом № 204872.

Заявник – АО «ДЕКСТРО» є юридичною компанією, що зареєстрована 12.09.2018 та основним видом діяльності якої є діяльність у сфері права

---

<sup>4</sup> [https://youcontrol.com.ua/catalog/company\\_details/39445093/](https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39445093/)

<sup>5</sup> <https://dextrum.com.ua/pro-nas.html>

(код 69.10). Одним із засновників компанії є Сімонян Едгар Робертович. Назва компанії англійською – «DEXTRO» ATTORNEYS' ASSOCIATION<sup>6</sup>.

Пошуковий запит за словом «Декстро» у пошуковому сервісі «Google» (приблизна кількість результатів 15 800) надає перелік посилань, серед яких посилання на сторінку Facebook <https://www.facebook.com/dextro.com.ua/> з інформацією щодо діяльності юридичної компанії «ДЕКСТРО».

Разом з тим, результати пошуку містять, переважно, посилання на медичний препарат – «Декстро Енерджи».

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих заявником документів, які містяться в матеріалах заявки, встановила, що вони свідчать про тривалу діяльність АО «ДЕКСТРО» на ринку України, починаючи з 2014 року, проте не спростовують схожість заявленого позначення та торговельної марки за свідоцтвом № 204872.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане як ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнане таким особами, яким воно адресоване (ВОИС. Основи інтелектуальної власності.– К. : Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999).

Використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи.

Отже, та обставина, що торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно споріднених послуг, безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження послуг, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені послуги, які фактично надаються різними особами, походять від однієї особи.

Колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація та використання заявленого позначення «Декстро» як торговельної марки для маркування послуг 45 класу МКТП ймовірно викликатиме у споживача помилкове враження стосовно джерела походження послуг, тобто може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю компанії АО «ДЕКСТРУМ», що насправді не відповідає дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка «Декстро» не може бути зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП, оскільки на неї поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

---

<sup>6</sup> [https://youcontrol.com.ua/catalog/company\\_details/42469879/](https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42469879/)

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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 АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» задовольнити повністю.
2. Рішення від 29.11.2021 про реєстрацію торговельної марки «Декстро» за заявкою № т 2019 21615 скасувати.
3. Відмовити в реєстрації торговельної марки «Декстро» за заявкою № т 2019 21615.

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

Головуюча колегії

Н. Г. Бурмістрова

Члени колегії

В. О. Макаринська

В. С. Ваганова



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-02/242-24 від 14.11.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Бурмістрова Н. Г. 14.11.2024  
10:39  
43FVF107000000000000  
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-02/242-24 від 14.11.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Макаринська В. О. 14.11.2024  
10:21  
3FAA9288358EC0030400  
0000050A3A00634AD900



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-02/242-24 від 14.11.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Ваганова В. С. 13.11.2024 13:31  
3FAA9288358EC0030400  
000032563A008730DB00