

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
19.02.2025 № 43/2025



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>, кодзгіднос ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

23 січня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 16.08.2024 № Р-АП/55-24, у складі головуючого Фінагіної В. Б. та членів колегії Шатової І. О., Теньової О. О., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення ДРайВ АйПі ЛЛС (US) проти рішення від 17.09.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DRIV, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1509013.

Представник апелянта – Кістерський К. А.

Представник УКРНОІВІ – Келеберда О. Г.

Заперечення ДРайВ АйПі ЛЛС (далі – апелянт або компанія ДРайВ) 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 за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених

товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт не погоджується з рішенням від 17.09.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DRIV, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1509013, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлена торговельна марка відносно всіх заявлених товарів 07 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) схожа до ступеня змішування з торговельною маркою «DRIVE, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1280140, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (СН) для товарів 07 та 12 класів МКТП, та ймовірно буде вводити в оману споживачів відносно особи, що виготовляє товари 07 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що компанія DRiV Incorporated (ДРайВ АйПі ЛЛС (DRiv IP LLC)) була створена у 2019 році в результаті поділу компанії Tenneco Inc. (відомої американської машинобудівної компанії), що була заснована в 1999 році, та є однією з найбільших у світі мультибрендових постачальників деталей та комплектуючих для автомобілів як для окремих автовиробників, так і для незалежного ринку автозапчастин.

Апелянт звертає увагу на те, що материнська компанія (Tenneco Automotive Operating Company Inc.) подала заявки на торговельні марки «DRIV» для товарів 12 та послуг 40 класів МКТП у США раніше, ніж компанія Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (власник протиставленої міжнародної реєстрації № 1280140), а саме 04.03.2015. Обидві компанії отримали правову охорону своїх торговельних марок у США та давно співіснують на європейському ринку, а також у США, Канаді та Бразилії.

Компанія апелянта присутня на світовому ринку і має давні партнерські відносини з провідними світовими автовиробниками, зокрема, Monroe, Walker, MOOG, Wagner.

В Україні компанія апелянта має власний вебсайт (<http://www.drivparts.com/ru-ua/>), на якому висвітлюється інформація про компанію ДРайВ та про пропоновані на ринку України товари. На вебсайті розміщена карта та адреси магазинів в Україні, де можна придбати товари під торговельною маркою апелянта. Мережа налічує 28 дистриб'юторів. Також з інформацією про компанію апелянта можна ознайомитись на вебсайті <http://www.driv.com/> та в публікаціях у мережі «Інтернет» на порталі info.parts.ua.

З метою популяризації компанія ДРайВ проводить просвітницьку та освітню діяльність в Україні, зокрема вебінари (інформація підтверджується посиланнями з мережі «Інтернет»).

Компанія власника протиставленої міжнародної реєстрації – Нексус Аутомотів Інтернешнл СА, розпочала роботу у 2014 році, однак у відкритих джерелах українського походження, зокрема на вебсайтах компанії та офіційного дистриб'ютора, апелянтом не виявлено фактів використання протиставленої торговельної марки щодо товарів 07 та 12 класів МКТП.

Апелянт також провів порівняльний аналіз заявленої та протиставленої торговельних марок і зазначає, що за ознаками схожості вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки мають достатньо відмітних ознак, які надають кожному позначенню виразності та індивідуальності, а саме: за фонетичною ознакою відрізняються різним звучанням словесних елементів (різна кількість голосних та приголосних), за графічною ознакою – кількістю та видом зображувальних елементів, видом шрифту.

Щодо семантичної ознаки схожості апелянт зазначає наступне.

Зображувальний елемент заявленої торговельної марки нагадує тахометр, що символізує швидкість, силу і нові горизонти. Літери на тахометрі вказують на фірмове найменування компанії – DRiV (ДРайВ), де літера «i» відображена у вигляді цифри «1», що має кілька значень: порядність (integrity), інновації (innovation), проникливість (insight), а як цифра «1» означає «єдину команду».

Словесний елемент протиставленої торговельної марки «DRIVE, зобр.» має інше смислове (семантичне) значення, а саме перекладається українською мовою, як: «drive – везти, їздити, водити, керувати автомобілем тощо».

Отже, на думку апелянта, порівнювані торговельні марки мають різне семантичне значення.

Апелянт звертає увагу, що в Україні існує багато реєстрацій з більш пізнім пріоритетом, які у своєму складі мають словесний елемент DRIVE (незважаючи на те, що він є описовим для товарів 07 та 12 класів), зокрема, «ESTDRIVE, зобр.» за свідоцтвом № 178700 від 25.11.2013 щодо товарів 07 класу МКТП, PURE DRIVE за свідоцтвом № 129598 від 11.10.2010 щодо товарів 07 та 12 класів МКТП, HYBRID SYNERGY DRIVE за свідоцтвом № 143712 від 25.08.2011 щодо товарів 12 класу МКТП.

Отже, апелянт вважає, що якщо протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1280140 успішно співіснує з вищезазначеними торговельними марками відносно однорідних товарів 07 та 12 класів МКТП, то заявлена торговельна марка, яка достатньо вирізняється за всіма ознаками від зареєстрованих в Україні торговельних марок з елементом «DRIVE», також може успішно співіснувати з нею на ринку відносно заявлених товарів і не буде вводити в оману споживачів.

Апелянт проаналізував переліки товарів заявленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1509013 та протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1280140 та зазначає наступне.

Товари 07 класу МКТП порівнюваних торговельних марок не є повністю однорідними, оскільки заявлена торговельна марка в 07 класі МКТП подана на реєстрацію в Україні відносно «частин для двигунів наземних транспортних засобів», а протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1280140 зареєстрована, зокрема, відносно «двигунів (крім наземних транспортних засобів), зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту та їх компонентів)». Окрім того, заявлена торговельна марка не має

правової охорони відносно товарів 12 класу МКТП, відносно яких зареєстрована протиставлена торговельна марка.

У зв'язку з візуальною, фонетичною та семантичною несхожістю та певною різницею у товарах 07 класу МКТП порівнювальних торговельних марок, апелянт робить висновок, що їх одночасна присутність на ринку не призведе до змішування на ринку та у свідомості споживачів.

24.10.2022 (№ Вх-27188-Е/2022) апелянтом надано клопотання з завіреною копією листа-згоди та перекладом до нього від власника протиставленої міжнародної реєстрації № 1280140 – компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (Nexus Automotive International SA) на реєстрацію та використання заявленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1509013 на території України щодо всіх заявлених товарів 07 класу МКТП.

08.01.2025 (Вх. № 147-08/2025) апелянтом надано клопотання з оригіналом зазначеного листа-згоди.

29.11.2024 (№ Вх-49965/2024) та 04.12.2024 (№ Вх-50548/2024) апелянт надав додаткові матеріали, у яких повідомив про зміну назви компанії на ДРайВ Інкорпорейтед (DRiV Incorporated). Також було надано копію договору від 30.05.2023 про продаж і передачу прав інтелектуальної власності на міжнародну реєстрацію № 1509013.

Сповіднення про це було опубліковано в Бюлетені ВОІВ від 24.10.2024, 2024/41 Gazette.

На користь реєстрації апелянтом до заперечення також надано роздруківки з мережі «Інтернет» (з вебсайту апелянта) з інформацією про компанію ДРайВ та її діяльність; про пропоновані на ринку України товари; карта розміщення дистриб'юторів (з перекладом тексту до неї) та адреси магазинів, у яких продаються товари апелянта під заявленою торговельною маркою; роздруківка сторінки з мережі «Інтернет» з результатами пошуку за пошуковими словами «driv», «drive», «drive+».

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 17.09.2021 та надати правову охорону на території України торговельній марці «DRIV, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1509013 для заявленого переліку товарів 07 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник НОІВ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону¹ з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону 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.

знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)².

Також представник НОІВ зазначив, що під час проведення експертизи за міжнародною реєстрацією № 1509013 було подано мотивоване заперечення компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА від 10.11.2020 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення, 17.09.2021 прийнято рішення про відмову в наданні правової охорони на території України заявленій торговельній марці відносно всіх заявлених товарів 07 класу МКТП, оскільки: заявлена торговельна марка «DRIV, зобр.» схожа до ступеня змішування з торговельною маркою «DRIVE, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1280140, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (Nexus Automotive International SA) (СН) для товарів 07 та 12 класів МКТП, та ймовірно буде вводити в оману споживачів відносно особи, що виготовляє товари 07 класу МКТП.

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

Відповідно до пункту 11 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися в запереченні (№ Вх-49498/2021 від 09.12.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-27188-Е/22 від 24.10.2022), (№ Вх-49965/2024 від 29.11.2024), (№ Вх-50548/2024 від 04.12.2024), (Вх. № 147-08/2025 від 08.01.2025), копіях міжнародної реєстрації № 15090143, та встановила наступне.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ 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.

Заявлена за міжнародною реєстрацією № 1509013 торговельна марка



є комбінованою, складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «DRIV», виконаний напівжирним стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці з нахилом, де літера «I» виконана у вигляді цифри 1 (один). Зображувальний елемент є розірваним колом, яке нагадує зображення тахометра з нанесенням на нього шкали з рисочками. Літери «DR» розташовані усередині кола, цифра 1 знаходиться у місці, де коло розривається, літера «V» розташована за лінією кола праворуч від цифри.

Торговельну марку подано на реєстрацію в Україні відносно товарів 07 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **DRIVE+** за міжнародною реєстрацією № 1280140 є комбінованою, складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «DRIVE», виконаний жирним стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці з нахилом, де літера «I» виконана у вигляді знака оклику, а літера «E» з'єднана із зображувальним елементом у вигляді знака «+». Торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1280140 надано правову охорону в Україні відносно товарів 07 та 12 класів МКТП.

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

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати 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.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних елементів, зіставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

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

Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих 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.

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

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

За фонетичними (звуковими) ознаками схожості порівнювані торговельні марки містять схожий склад приголосних (DR та V).

За правилами граматики (транскрипції) з англійської мови порівнювані позначення відрізняються звучанням словесних елементів driv [д-р-і-в] та drive ['draiv] [д-р-а-й-в].

Проте при першому зоровому сприйнятті заявленої торговельної марки «DRIV», пересічний споживач вірогідно буде пов'язувати її з відомим англійським словом «drive» ['draiv], яке пов'язане з їздою на автомобілі, швидкістю та драйвом.

«drive» ['draiv] (1. v 1) гнати, проганяти; переслідувати; 2) їхати, мчати, взяти; 3) правити, вести (машину)³.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні з нахилом), алфавітом (латиниця), а відрізняється шрифтом, кількістю літер, розташуванням словесних елементів,

³ Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000 – 700 с

різними зображувальними елементами (зображення тахометра – у заявленому позначенні, «+» та «!» – у протиставленій торговельній марці).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

У словниках відсутнє визначення та переклад спільного словесного елемента порівнювальних позначень «driv», але цей словесний елемент є складовою англійського слова «drive», яке пов'язане з їздою на автомобілі, швидкістю та драйвом.

Отже, заявлена та протиставлена торговельні маркі схожі за семантичною ознакою завдяки подібності покладених у них понять.

Крім цього, зображувальний елемент заявленої торговельної маркі у вигляді зображення тахометра, посилює семантичну схожість порівнювальних позначень.

За результатами проведеного порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлена торговельна марка схожа з протиставленою, 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 і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів досліджуваних позначень, колегія Апеляційної палати констатує, що вони належать до автомобілів і запчастин до них.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати вважає, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення в споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), товари 07 класу МКТП заявленої торговельної маркі за міжнародною реєстрацією № 1509013 є однорідними (спорідненими) з товарами 07 та 12 класів МКТП протиставленої торговельної маркі за міжнародною реєстрацією № 1280140.

Водночас ймовірність змішування позначень суттєво зростає, якщо торговельну марку зареєстровано для однорідних або споріднених товарів/послуг. Однорідність товарів/послуг визначається не тільки із застосуванням критерію буквального значення товарів/послуг, але й виходячи із

принципової ймовірності виникнення в споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу.

Товари та послуги вважатимуться спорідненими, якщо вони введені в господарський обіг в однакових або споріднених галузях промисловості таким чином, що при маркуванні товарів/послуг споживачі можуть бути введені в оману щодо виробника цих товарів/послуг. Тобто необхідно визначити принципову ймовірність виникнення в споживача враження про належність знаків одній особі, що виготовляє товар чи надає послугу.

Отже, та обставина, що торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати, а товари є спорідненими, безпосередньо може призвести до того, що споживачі можуть бути введені в оману відносно комерційного походження цих товарів, оскільки у них може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, які фактично виробляються різними особами, походять від однієї особи.

Відповідно до абзацу 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 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 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «DRIV, зобр.» таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виготовляє товари 07 класу МКТП, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», і зазначає наступне.

Компанія Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (власник раніше зареєстрованої міжнародної реєстрації № 1280140) є відомою компанією, яка розпочала свою роботу в лютому 2014 року та надає послуги автомобільного бізнесу, зокрема постачання автомобільних запчастин. Штаб-квартира розташована в Женеві, Швейцарія. До ради директорів компанії входить 25 акціонерів, які є провідними незалежними дистриб'юторами автозапчастин.

Компанія має вебсторінку українською мовою, що підтверджує використання торговельної марки та відомість для споживачів на території України.

Компанія Нексус Аутомотів Інтернешнл СА – «глобальна спільнота дистриб'юторів автомобільних запчастин для легкових і вантажних автомобілів та виробників оригінальних запасних частин (ОЕ)».

«У грудні 2016 року Група компаній – лідерів в автомобільній галузі заснували нову компанію – ТЗОВ «Нексус Аутомотів Україна» для стимулювання розвитку бізнесу партнерів найбільшого закупівельно-торгового союзу Nexus на території України».

«DRIVE+ – ексклюзивний бренд NEXUS, провідної світової спільноти післяпродажного обслуговування автомобілів».

«Завдяки більш ніж 492 членам-дистриб'юторам, 2297 WD і 9953 роздрібним магазинам, пов'язаним зі 138 країнами світу, NEXUS є прискорювачем зростання для своєї спільноти».

«Нашими партнерами стали провідні дистриб'ютори запчастин для легкових та вантажних автомобілів, такі як компанія «АвтоТрейд», AUTOFASTERA Truck Parts Group, Auto Standart Group (ASG), Bastion (Спецавтотехніка – М), Strans»⁴.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання та відомості на автомобільному ринку запчастин України, торговельна марка «DRIVE, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1280140 набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності) ідентифікувати товари саме компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (Nexus Automotive International SA).

У зв'язку з цим, поява на автомобільному ринку запчастин України товарів суб'єкта, що використовує заявлену торговельну марку «DRIV, зобр.», може призвести до сприйняття споживачами цих товарів як розширення асортименту товарів уже відомої йому компанії, що не відповідає дійсності.

При використанні щодо товарів 07 класу МКТП заявлена торговельна марка «DRIV, зобр.» ймовірно викликатиме у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів, тобто може ввести в оману щодо дійсного виробника цих товарів, а саме компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (Nexus Automotive International SA.).

Отже, на заявлену за міжнародною реєстрацією № 1509013 торговельну марку поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абзацом шостим пункту 2, 3 статті 6 Закону.

Апелянт просив застосувати до заявленого позначення положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки.

Під час дослідження всіх обставин справи колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

⁴ <http://nexusua.com/>

Компанія апелянта (ДРайВ АйПі ЛЛС) була створена у 2019 році в результаті поділу компанії Tenneco Inc. (відомої американської машинобудівної компанії), що була заснована у 1999 році, та є одним з найбільших у світі мультибрендових постачальників деталей та комплектуючих для автомобілів як для окремих автовиробників, так і для незалежного ринку автозапчастин.

Компанія апелянта має власний вебсайт в Україні, на якому висвітлюється інформація про компанію та про товари, пропоновані нею для продажу на ринку України.

«Компанія «DRiV» обслуговує клієнтів на автомобільному ринку післяпродажного обслуговування, обслуговування та продуктів для підвищення продуктивності, а також виробників оригінального обладнання для автомобілів, вантажівок, великовантажних транспортних засобів, комерційних транспортних засобів, сільськогосподарського, аерокосмічного та іншого промислового застосування з продуктами преміумкласу».

«DRiV підтримує світ у русі завдяки неперевершеному портфолію автомобільних запчастин преміумкласу, які допоможуть вам дістатися туди, де вам потрібно бути. MOOG[®], Champion[®], Wagner[®] і Ferodo[®] – це лише деякі з відомих брендів, які ми продаємо та розповсюджуємо»⁵.

«Маючи 31 найвідоміший і шанований бренд післяпродажного обслуговування, DRiV прагне розробляти автозапчастини, які зберігають оптимальну продуктивність протягом усього терміну служби вашого автомобіля».

«Використовуючи таланти понад 9000 членів нашої команди в більш ніж 80 місцях по всьому світу, DRiV готова заново відкрити автомобільний ринок запчастин»⁶.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом надано оригінал листа-згоди власника протиставленої міжнародної реєстрації № 1280140 – компанії Нексус Аутомотів Інтернешнл СА (Nexus Automotive International SA) від 19.09.2022 на реєстрацію та використання заявленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1509013 на території України щодо всіх заявлених товарів 07 класу МКТП на ім'я апелянта ДРайВ АйПі ЛЛС (DRiV IP LLC).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та надання правової охорони торговельній марці «DRiV, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1509013 відносно заявлених товарів 07 класу МКТП.

⁵ <https://www.drivparts.com/en-eu/about-us/whatwedo.html>

⁶ <https://www.driv.com/>

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. Задовольнити заперечення ДРайВ АйПі ЛЛС (ДРайВ Інкорпорейтед) (US).
2. Рішення від 17.09.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DRIV, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1509013 скасувати.
3. Надати правову охорону на території України торговельній марці «DRIV, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1509013 відносно заявлених товарів 07 класу МКТП.

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. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

В. Б. Фінагіна
І. О. Шатова
О. О. Теньова

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/15-25 від 17.02.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Фінагіна В. Б. 17.02.2025 13:31
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00

2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№Ріш-АП/15-25 від 17.02.2025
КЕП (Підписання проєкту):
ШАТОВА І. О. 17.02.2025 11:13
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/15-25 від 17.02.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 13.02.2025 14:33
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900E0A2D700