

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
10.03.2025 № 56/2025



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>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

04 лютого 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 24.09.2024 № Р-АП/77-24, у складі головуючого Костенко І. А. та членів колегії Єсева В. Д., Осмоловської О. С. за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Талдикіна Юрія Сергійовича та Пархоменка Юліана Івановича (далі – апелянти) проти рішення від 30.08.2024 про реєстрацію торговельної марки «Deiman» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2022 14104.

Представник апелянтів – Зеров К. О.
Представник УКРНОІВІ – Брянцева О. М.

Заперечення апелянтів 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.

Апелянти не погоджуються з рішенням від 30.08.2024 про реєстрацію торговельної марки «Deiman» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2022 14104, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 7 класу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «DEVMAN» за свідоцтвом України

№ 303012 щодо таких самих та споріднених товарів 7 класу; для частини товарів 7 класу, які входять до узагальнюючих понять: «генератори; верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; інструменти з механічним приводом» та «пристрої запалювання двигунів внутрішнього згоряння для наземних транспортних засобів», частини товарів 12 класу, а саме «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів» є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «DAIMON» за міжнародною реєстрацією № 569616 щодо таких самих та споріднених товарів 7, 12 класів.

Апелянти провели порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшли висновку про те, що заявлене позначення відрізняється за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування.

Апелянти вказують на те, що товари під протиставленою торговельною маркою DAIMON відсутні на ринку України і не було жодних конфліктів на ринку між заявленим позначенням Deiman та протиставленими торговельними марками.

Таким чином, у кінцевих споживачів відсутня можливість сплутування товарів, що маркуються заявленим позначенням та протиставленими торговельними марками.

Апелянти зазначають, що DEIMAN – це інноваційна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві високоякісних автомобільних фільтрів. Для виготовлення автомобільних фільтрів DEIMAN активно використовує передові технології та сучасне обладнання.

Автофільтри DEIMAN пропонуються до продажу на різноманітних онлайн та офлайн торговельних майданчиках, включаючи ROZETKA, PROM та власний інтернет-магазин <https://deiman.pro/>, а також згадуються у профільних ЗМІ.

Таким чином, апелянти стверджують, що заявлене позначення «Deiman» набуло розрізняльної здатності щодо товарних позицій «автомобільні фільтри; фільтри для наземних транспортних засобів».

Разом з тим, апелянти просять звизити перелік товарів 12 класу МКТП «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів» і викласти її як «запчастини для автомобілів».

На підтвердження своїх доводів апелянтами як докази надано такі документи (у копіях):

1. Роздруківку вебсторінки <https://rozetka.com.ua/ua/avtofiltry/c4627283/page=2;producer=deiman/>;
2. Роздруківки з вебсайту prom.ua;
3. Роздруківки з вебсайту <https://deiman.pro/>;
4. Роздруківки вебсторінки <https://driver.top/blog/519891/>;
5. Роздруківка вебсторінки <https://www.autocentre.ua/opyt/aksessuari/yakshho-yakistpovitrya-maye-znachennya-zvernit-uvagu-na-filtri-deiman-1496388.html>;

6. Роздруківки вебсторінки <https://uk.devman.pro/services>.

Враховуючи наведене, апелянти просять задовольнити заперечення, скасувати рішення від 30.08.2024, про реєстрацію торговельної марки «Deiman» відносно частини товарів 12 класу МКТП за заявкою № m 2022 14104 та зареєструвати заявлене позначення відносно всього переліку товарів 7 класу МКТП та 12 класу МКТП з уточненням переліку товарів: «запчастини для автомобілів» замість «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів».

В обґрунтування своєї позиції, викладеної у рішенні від 30.08.2024, представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 30.07.2024, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 15.07.2024 № 129168/ЗМ/24 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № m 2022 14104 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил:

1) для всіх товарів 7 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «DEVMAN» (свідоцтво № 303012 від 04.08.2021 заявка № m201921882 від 18.07.2019), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Гульчака Анатолія Вікторовича (UA) щодо таких самих та споріднених товарів 7 класу;

2) для частини товарів 7 класу, які входять до узагальнюючих понять: «генератори; верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; інструменти з механічним приводом» та «пристрої запалювання двигунів внутрішнього згоряння для наземних транспортних засобів», частини товарів 12 класу, а саме «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів» є схожим настільки, що його можна сплутати із словесною торговельною маркою «DAIMON» (міжнародна реєстрація № 569616 від 28.03.1991 пріоритет від 04.10.1990), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Duracell Batteries BVBA (BE) щодо таких самих та споріднених товарів 7, 12 класів.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення від 30.08.2024 про реєстрацію торговельної марки «Deiman» за заявкою № m 2022 14104 відносно частини товарів і послуг.

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 пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянтів та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово представника апелянтів, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-39162/2024 від 20.09.2024), додаткових матеріалах до заперечення (№ 79-06/025 від 06.01.2025) та встановила наступне.

Заявлене позначення «Deiman» словесне, виконане латиницею, стандартним шрифтом, заголовна літера велика, інші – прописні. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 7, 12 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка «**DEVMAN**» за свідоцтвом України № 303012 словесна, виконана потовщеними, заголовними літерами латиниці, стандартним шрифтом.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 7 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка «DAIMON» за міжнародною реєстрацією № 569616 виконана заголовними літерами латиниці, стандартним шрифтом. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 7, 12 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹ з урахуванням уточненого переліку товарів 12 класу МКТП.

Відповідно до абзацу першого та другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати,

¹ 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.

зокрема зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або 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 встановлено, 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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування позначень.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється схожістю їх звучання.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками абеткою, тобто виконанням літер латиницею, а відрізняється видом шрифту (потовщений, стандартний).

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

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Значення слів «Deiman», «DEVMAN» «DAIMON» не знайдено в інформаційних джерелах та словниках, отже вони є фантазійними.

Тому, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими торговельними марками.

З огляду на наведене вище колегія Апеляційної палати констатує, що за ознаками схожості, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками.

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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно усього переліку товарів 7, 12 класів МКТП. Рішення про реєстрацію прийняте відносно частини товарів 12 класу МКТП, а саме: «автобуси; автобуси далекого прямування; автомобілі вантажні; автомобілі з функцією самокерування; автомобілі легкові; автомобілі на водневому паливі; автомобілі спортивні; автомобілі-бетономішалки; авторефрижератори; автофургони житлові; аеростати; аеростати теплові; баркаси; безпілотні автомобілі (автономні автомобілі); вантажні автомобілі з вмонтованими кранами; візки вантажні; візки для шлангів; візки ливарні; візки перекидні; візки; гіроборди; гіроскутери; дрони військового призначення; дрони для доставки вантажів; дрони з відеокамерами; дрони з фотокамерами; дрони цивільного призначення; евакуатори для транспорту; моноцикли самобалансувальні електричні; мопеди; моторолери; мотоцикли; повітроплавні апарати, машини та пристрої; поливальні автомашини; причепи (транспортні засоби); причепи для велосипедів; причепи для перевезення велосипедів; роботизовані автомобілі; самокати (транспортні засоби); транспорт для військових перевезень; транспортні засоби болотохідні; транспортні засоби броньовані; транспортні засоби водні; транспортні засоби для пересування землею, повітрям, водою або рейками; транспортні засоби електричні; транспортні засоби з дистанційним керуванням, крім іграшкових; транспортні засоби на повітряній подушці; транспортні засоби підвищеної прохідності; транспортні засоби снігохідні; транспортні засоби триколісні; транспортні засоби триколісні для доставки вантажів; транспортні засоби-амфібії; тягачі аварійні для транспорту; фургони (транспортні засоби); човни».

Протиставлена торговельна марка «**DEVMAN**» за свідоцтвом України № 303012 охороняється відносно частини переліку товарів 7 класу МКТП, а саме: «3D-принтери; 3D-ручки; барабани (частини машин); блоки; бобіни (частини машин); борони; борошномельні машини; букси для шийок валів (частини машин); бункери (вивантажувальні механічні); вакуумні насоси (машини); вальці прокатних станів; вантажні апарати (гірничя промисловість); екстрактори для гірничої промисловості; вентилятори для двигунів; верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; вібратори (машини) для промислового використання; відкидні клапани (частини машин); гірничі машини; гравірувальні машини; ґрунтообробні машини на сільськогосподарські потреби; деревообробні верстати; диспенсери для клейких стрічок (машини); домкрати

(машини); домкрати пневматичні; електромеханічні машини для хімічної промисловості; етикетувальні машини; жорна млинові; завантажувально-розвантажувальні пристрої; затискні патрони (частини машин); зварювальні машини електричні; згинальні верстати; з'єднувальні деталі (частини двигунів); з'єднувачі валів (машини); змішувальні машини; змішувачі (машини); зубчасті механізми машин; зчеплення, крім призначених для наземних транспортних засобів; інкубатори для яєць; клапани (частини машин); колеса машин; колінчасті вали; компресори (машини); конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; кронштейни підвісні (частини машин); кухонні машини електричні; лезогострильні верстати; заточувальні верстати; ливарні форми (частини машин); машини для гальванопокривання; машини для оброблення пластмас; машини для подрібнювання; металообробні верстати; мішалки; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, крім призначених для наземних транспортних засобів; напрямні для машин; обплітальні машини; осі для машин; пакувальні машини; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; підшипники (частини машин); підшипникові опори для машин; пневматичні машини; повітродувні машини; поршні (частини машин або двигунів); преси (машини промислові); пристрої для в'язання сіна; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; різальні верстати; різальні інструменти (частини машин); різці (частини машин); роботи промислові; ручні інструменти, крім інструментів з ручним приводом; сільськогосподарські елеватори; сільськогосподарські машини; сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; сіноворушилки (машини); снопов'язальні машини; столи машин; теплообмінники (частини машин); токарні верстати; упаковувальні машини; цапфи валів (частини машин); чесальні машини; шліфувальні верстати; штампувальні машини».

Протиставлена торговельна марка «DAIMON» за міжнародною реєстрацією № 569616 охороняється відносно частини товарів 7 класу МКТП «Electric generators, also electric generators based on solar energy, electric motors, electrically powered motors, except for engines for land vehicles; electric kitchen machines, labeling machines, sharpening machines, machine tools; igniting devices for internal combustion motors for land vehicles» та відносно частини товарів 12 класу МКТП «Parts for land, air and water vehicles».

Проаналізувавши переліки товарів заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 7 класу МКТП є такими самими та однорідними (спорідненими) з товарами 7 класу торговельної марки «**DEVMAN**» та для частини товарів 7 класу, що входять до узагальнюючого поняття «генератори; верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; інструменти з механічним приводом» та «пристрої запалювання

двигунів внутрішнього згоряння для наземних транспортних засобів» є спорідненими із товарами під торговельною маркою «DAIMON».

Проаналізувавши перелік товарів 12 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки «DAIMON», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що частина товарів, а саме: «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів» є спорідненими із товарами 12 класу МКТП заявленого позначення.

У зв'язку з цим існує принципова імовірність виникнення в споживачів враження про належність таких товарів одній особі.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними марками відносно усіх товарів 7 класу та частини товарів 12 класу МКТП.

У запереченні апелянти просили уточнити перелік товарів 12 класу МКТП «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів» і викласти його як «запчастини для автомобілів» та наголошували на застосуванні положень пункту С.-(1) статті б^{qu}in^{quies} Паризької конвенції.

На що колегія зауважує, що автомобілі відносяться до наземних видів транспорту, тому таке уточнення буде лише конкретизувати товари апелянтів, проте не вплине на висновок про їх спорідненість тому що перелік товарів 12 класу МКТП «запчастини для наземних, повітряних і водних транспортних засобів» включає в тому числі і «запчастини для автомобілів».

У запереченні апелянти стверджували, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності щодо товарів «автомобільні фільтри; фільтри для наземних транспортних засобів» та надали додаткові матеріали, що свідчать про використання заявленого позначення для таких товарів, а саме: фото товарів, фото автомобілів, фото з виставки з використанням заявленого позначення; аналітику відвідуваності сайту <https://deiman.pro//>.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтами матеріали та дійшла висновку про те, що вони свідчать про застосування позначення у формі, що відрізняється від заявленого та змінює його відмітність.

Отже, надані матеріали не можна вважати такими, що підтверджують використання заявленого позначення.

Відповідно до пункту С (1) статті б^{qu}in^{quies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання торговельної марки.

Зважаючи на встановлене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для застосування положення пункту С.-(1) статті б^{qu}in^{quies} Паризької конвенції.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення НОІВ про реєстрацію торговельної марки «Deiman» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2022 14104 винесено правомірно та вмотивовано.

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 в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Талдикіну Ю.С. та Пархоменку Ю.І. у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 30.08.2024 про реєстрацію торговельної марки «Deiman» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2022 14104 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

І. А. Костенко
В. Д. Єсєв
О. С. Осмолівська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/17-25 від 06.03.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Костенко І. А. 06.03.2025 17:05
3FAA9288358EC0030400
00009D673A0000A6DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/17-25 від 06.03.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Осмолівська О. С. 06.03.2025
16:50
3FAA9288358EC0030400
000088BA3900869FD700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/17-25 від 06.03.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Єсєв В. Д. 06.03.2025 15:36
3FAA9288358EC0030400
0000BFB13A00E41DDE00