

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

22.05.2025 № 118/2025



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, <http://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 08.08.2024 № Р-АП/26-24, у складі головуєчого Поліщук Н. В. та членів колегії Балховської А. М., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Рябоконя В. А., розглянула заперечення компанії Сінгента Партісіпейшнс АГ (СН) проти рішення від 07.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «МАХМІН» за заявкою № m 2021 07428 від 30.03.2021, заявник – Цуріков Валерій Олександрович.

Представник апелянта – Шамріна О. О.

Представник заявника – Мельнікова О. А.

Представник УКРНОІВІ – Коротченкова О. В.

Заперечення апелянта – компанії Сінгента Партісіпейшнс АГ (СН), 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 реєстрацію словесної торговельної марки «МАХМІН» за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021 для товарів 01 та 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) і вважає, що заявлене позначення відносно всіх товарів 01 класу МКТП:

– не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 3 статті 6 Закону, а саме: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» за свідоцтвами України №№ 52890, 52893, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів 01 та 05 класів МКТП;

– є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику).

На підтвердження своєї позиції проти реєстрації заявленого позначення для товарів 01 класу МКТП, апелянт наводить наступні доводи.

Апелянт є власником словесної торговельної марки «МАКСИМ» за свідоцтвом України № 52890 для товарів 01 класу МКТП: «хімікати для використання у сільському господарстві, садівництві і лісівництві, що належать до 1 класу; препарати для обробляння насіння» та 05 класу МКТП: «препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди; інсектициди; родентициди; пестициди», та словесної торговельної марки «МАКСИМ XL» за свідоцтвом України № 52893 для товарів 01 класу МКТП: «хімікати для використання у сільському господарстві, садівництві і лісівництві, що належать до 1 класу; препарати для обробляння насіння» та 05 класу МКТП: «препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди; інсектициди; родентициди; пестициди».

Також Апелянт згадує про торговельну марку «» за міжнародною реєстрацією № 835353.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «МАХМІН» і торговельних марок «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» та вважає, що вони є схожими за:

– графічною (візуальною) ознакою, оскільки, незважаючи на словесний елемент «XL», який є слабким елементом та не надає позначенню достатньої розрізняльної здатності, графічне написання друкованими заголовними літерами, збіг більшої частини літер, використання стандартного шрифту візуально робить позначення «МАХМІН», «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» схожими до ступеня змішування;

– звуковою (фонетичною) ознакою, оскільки елементи «МАХ» та «МАКС» порівнюваних позначень відповідно до усталених правил вимови іншомовних

слів вимовляється однаково [-макс-], закінчуються на схожі за звучанням склади [-ін-] та [-ім-];

– смисловою (семантичною) ознакою, оскільки «МАКСИМ», «МАХІМ» – від лат. *Maximus* – перекладається як «найвеличніший» – багатозначний термін. Як позначення для товарів 01 класу МКТП використовується в скороченому значенні слова «МАКСИМУМ» та означає максимум зручності, універсальності та ефективності. Позначення «МАХМІН» не має семантичного значення, проте асоціативно у свідомості споживача може проводити відповідні паралелі та може викликати певні асоціації із відомою споживачу торговельною маркою та відомим товаром – «МАКСИМ», «МАХІМ зобр.» через візуальну та графічну схожість.

Таким чином апелянт робить висновок, що порівнювані позначення є фонетично, графічно й семантично схожими, чим обумовлюється наявність між ними схожості настільки, що їх можна сплутати.

Одночасно апелянт наголошує, що, виходячи з проведеного ним порівняння переліку товарів 01 класу МКТП для яких вимагається надання правової охорони для позначення «МАХМІН» за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021, впливає, що вони є спорідненими із товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за свідоцтвами України №№ 52890, 52893. Оскільки усі зазначені товари мають одне і те саме коло споживачів, реалізуються в спеціалізованих магазинах або онлайн через однакові канали дистрибуції, існує високий ризик сплутування вищезазначених товарів, маркованих порівнюваними торговельними марками.

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано докази використання заявленого позначення, а саме: роздруківки з фото примірників продукції компанії Сінгента Партісіпейшнс АГ, маркованої торговельною маркою «МАКСИМ» та скриншоти з різних вебсайтів, які підтверджують точки продажу продукції в інтернеті.

Щодо можливості введення споживачів в оману щодо товару (належності його іншому виробнику) апелянт зазначає, що Сінгента Партісіпейшнс АГ – швейцарська компанія, один із лідерів в області виробництва засобів захисту рослин та насінництва. Основні напрямки діяльності апелянта – захист рослин (гербіциди, десиканти, фунгіциди, інсектициди), захист насіння, регулятори росту рослин, агрохімікати, насіння, польові культури, овочеві культури, квіткові культури.

На сьогодні апелянт застосовує науку світового рівня для розробки захисту рослин і насіння та пропонує сільгоспвиробникам не тільки широкий вибір насіння ключових польових культур, а й багатий асортимент засобів захисту рослин. У результаті маркетингових і рекламних інвестицій, а також заходів щодо стимулювання збуту протягом тривалого часу, значних обсягів продажу в Україні, торговельні марки «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» здобули певну репутацію в Україні і мають досить високий ступінь визнання та пізнаваності серед споживачів.

Апелянт наголошує, що його продукція широко представлена в Україні як у великих масмаркетах таких як «Епіцентр», «Розетка», маркетплейсі «Prom.ua», роздрібних мережах магазинів.

Апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання торговельні марки «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» стали відомими в Україні і в разі використання схожого позначення «МАХМІН» за заявкою № т 2021 07428 щодо заявлених товарів 01 класу МКТП, існує вірогідність введення споживачів в оману щодо особи виробника.

Апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 07.10.2021 про реєстрацію торговельної марки «МАХМІН» за заявкою № т 2021 07428 та відмовити в реєстрації торговельної марки «МАХМІН» відносно всіх товарів 01 класу МКТП.

Заявник – Цуріков Валерій Олександрович, не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони для товарів 01 класу МКТП та вважає, що наведені підстави не можуть бути застосовані до позначення «МАХМІН», оскільки зазначене позначення та протиставлені торговельні марки не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, не є таким, що може ввести в оману споживача щодо виробника, та не створює в уяві споживачів відповідні хибні асоціації.

Заявник зазначає, що словесне позначення «МАХМІН» та протиставлені апелянтом словесні позначення «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» є різними за:

- звуковою (фонетичною) ознакою, оскільки порівнювані позначення мають різний набір слів та літер, кількість слів та літер, і як наслідок – фонетичні елементи, які не збігаються;

- графічною (візуальною) ознакою, оскільки порівнювані позначення виконані різною абеткою, різними шрифтами, мають різну кількість словесних елементів та різну довжину позначення;

- смисловою (семантичною) ознакою, оскільки позначення «МАХМІН» складається фактично з двох слів «МАХ» та «МІН» представлених латиницею. Так, частина слова «МАХ» – є скороченням від слова «максимум», а «МІН» – скороченням від слова «мінімум». Обидва слова є добре відомими пересічному споживачеві, добре запам'ятовуються та не потребують будь-яких додаткових роз'яснень. До того ж саме позначення в цілому, якнайкраще підкреслює головний зміст для відповідних товарів, який заявник хотів донести до споживачів, а саме: «МАХ» – максимум результату та «МІН» – мінімум зусиль, оскільки основна властивість ферментних, натуральних, мінеральних препаратів та органічних добрив – це стимулюючий ефект для зростання рослин сільськогосподарства, плодівництва та лісівництва. Протиставлені позначення «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» у пересічного споживача асоціюються з доволі поширеним на території України чоловічим ім'ям

«Максим» (лат. *maximus* – чоловіче ім'я, латинського походження, що в перекладі з латинської мови означає «найбільший, найвеличніший»). Споживачі можуть легко запам'ятати та побачити різницю між заявленим та протиставленими позначеннями, а отже, й сплутати їх неможливо.

Заявник акцентує увагу, що порівнювані позначення складаються зі слів, що є добре відомими споживачам та мають зовсім різне смислове значення, яке не можна сплутати, а, отже, й семантична схожість позначень відсутня.

Заявник наголошує, що позначення «MAXMIN» та протиставлені торговельні марки не є схожими, оскільки мають різне звучання, різне представлення та різне змістовне навантаження, а, отже, семантична (смислова), графічна (візуальна) та фонетична (звукова) схожість до ступеня змішування позначення «MAXMIN» за заявкою № т 2021 07428 та протиставлених торговельних марок «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» за свідоцтвами України №№ 52890, 52893 відсутня.

Отже, обсяг правової охорони позначення визначається цілісним словесним позначенням «MAXMIN», представленим стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці та конкретизованим переліком товарів, які стосуються виробництва органічних ферментних препаратів та мінеральних комплексів (біопрепаратів) для рослин та тварин.

Обсяг правової охорони протиставлених позначень, визначається словесними позначеннями «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL», представленими стандартними шрифтами літерами кирилиці та «XL» латиницею для таких товарів, як «хімікати для використання у сільському господарстві, садівництві і лісівництві, що належать до 1 класу; препарати для оброблення насіння» та «препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди; інсектициди; родентициди; пестициди».

Щодо визначення спорідненості товарів, для яких заявлено на реєстрацію позначення «MAXMIN», із товарами, для яких зареєстровано протиставлені торговельні марки «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL», заявник зазначає, що ці товари абсолютно різні за своїми властивостями, призначенням і відповідно, мають зовсім різне коло споживачів.

Заявник звертає увагу, що апелянт безпосередньо займається виробництвом засобів захисту рослин та насінництва, препарати під торговельними марками «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» призначені для захисту сільськогосподарських культур від хвороб, що викликаються грибами, які передаються з насінням і через ґрунт. Відповідно до свідоцтв України №№ 52890, 52893 торговельні марки «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» зареєстровані для товарів 01 класу МКТП «хімікати для використання у сільському господарстві, садівництві і лісівництві, що належать до 1 класу; препарати для оброблення насіння» та 05 класу МКТП «препарати для нищення

паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди; інсектициди; родентициди; пестициди».

Водночас заявник під позначенням «МАХМІН» виробляє натуральні органічні препарати (органічні ферментні препарати та мінеральні комплекси (біопрепарати)) для рослин та тварин. І в переліку товарів 01 класу МКТП за заявкою № m 2021 07428, такі формулювання як: «препарати для знищування шкідників; препарати для знищування шкідливих рослин; інсектициди; пестициди; фунгіциди, гербіциди», про які вказує у своєму запереченні апелянт, взагалі відсутні.

Заявник вважає, що відсутні підстави для відмови в реєстрації позначення «МАХМІН» за заявкою № m 2021 07428, оскільки товари заявника та товари апелянта хоч і реалізуються у спеціалізованих магазинах або онлайн, однак мають різне призначення, рід, вид та коло споживачів, що унеможливорює сплутування споживачами цих товарів між собою.

Також заявник вважає, що відмінною характерною ознакою між позначенням «МАХМІН» та протиставленими знаками «МАКСИМ» і «МАКСИМ XL» є те, що товари під вказаними торговельними марками, випускаються в різному пакуванні та різної ємності. Товари під протиставленими торговельним марками «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» випускаються в каністрах ємністю 5 л, пляшках з кришкою та ковпачком ємністю 100 мл та стіках по 2 мл, а товари марковані позначенням «МАХМІН» випускаються у пляшках ємністю 1 л.

Заявник наголошує, що на всіх пакуваннях товару з позначенням «МАХМІН», зазначається інформація про замовника та виробника товару, а також адреси потужностей виробництва та контактна інформація.

Одночасно заявник звертає увагу на добросовісне використання ним позначення «МАХМІН» та зазначає, що ним були проведені підготовчі роботи з реєстрації та виведення на ринок продукції під позначенням «МАХМІН», зареєстровано підприємство, укладено договір на виготовлення продукції фірмою-виробником ТОВ «ВТМ-ФАРМ», розроблено етикетку та інструкції з використання продукції, отримано дозвільні документи на виробництво, підтверджена якість та екологічність товарів відповідними сертифікатами.

На сьогодні заявник активно продовжує займатися виробництвом та поширенням своєї продукції під позначенням «МАХМІН», зокрема і в мережі «Інтернет». На сторінках сайту <https://maxmin.com.ua> та у соціальних мережах: <https://www.facebook.com/MaxminPlants> і https://www.instagram.com/maxmin_ua/, розміщена вся необхідна покупцям інформація: адреса місцезнаходження, контактні номери телефонів, стисла інформація про товари, що виробляються заявником.

Крім того, позначення «МАХМІН» активно використовується заявником на пакуванні своєї продукції, яка оригінально вирізняється з поміж аналогічних товарів та асоціюється безпосередньо із самим заявником, а на етикетках

товару всюди вказано замовника та виробника продукції з усіма необхідними реквізитами.

З огляду на зазначене, заявник вказує на добросовісне використання ним позначення «МАХМІН» та на те, що він жодним чином не намагається ввести в оману споживачів відносно справжнього виробника продукції, а тому, не може створювати в уяві споживачів відповідні хибні асоціації.

Також заявник зазначає що його продукція представлена на найбільших онлайн та офлайн майданчиках, таких як Епіцентр, Розетка, Agrosmart, Agrotender, Agrobiz, Izi, Olx тощо. Про значний попит товарів, які випускає заявник та обізнаність споживачів щодо їх якості, свідчать постійні відгуки вдячних покупців.

В обґрунтування своїх доводів заявником надано копії: титульної сторінки технічних умов ТУ У 20.1-42231663-005:2020 «МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС МАГНІЮ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» від 22.06.2020; Звіту № 3761 від 29.05.2020 до ТУ У 20.1-42231663-005:2020 «МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС МАГНІЮ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»; Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.06.2020 № 12.2-18-2/12604 та від 19.06.2020 № 12.2-18-1/13634; договору від 23.07.2020 про передачу прав на технічні умови та акту приймання-передачі до договору про передачу прав на технічні умови; додаткової угоди від 30.12.2020 № 1 до Договору про передачу прав на технічні умови від 23.07.2020; інструкції з використання засобу «Максмін»; протоколу № 2808 випробувань від 20.08.2020; сканкопії сертифікатів якості; роздруківок сторінки сайту <https://maxmin.com.ua/>; роздруківок сторінок із соціальної мережі <https://www.facebook.com/MaxminPlants>; роздруківок сторінок із соціальної мережі https://www.instagram.com/maxmin_ua/; фото упаковок продукції заявника із позначенням «МАХМІН»; роздруківок сторінок з онлайн та офлайн майданчиків – Епіцентр, Розетка, Agrosmart, Agrotender, Agrobiz, Izi, Olx; сторінок із соціальних мереж з відгуками покупців.

Враховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції 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).

Під час проведення експертизи заявки № m 2021 07428, компанією Сінгента Партісіпейшнс АГ було подано мотивоване заперечення (Вх. №21/ЗМ/104032 від 17.06.2021) щодо невідповідності наведеного в заявці № m 2021 07428 позначення умовам надання правової охорони.

Заявником надано відповідь (21/ЗМ/Вх№141092 від 20.08.2021) на мотивоване заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення та пояснення щодо відсутності у запереченні доказів щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

Визнавши наведені в мотивованому запереченні доводи необґрунтованими, за результатами кваліфікаційної експертизи експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення від 07.10.2021 про реєстрацію торговельної марки «MAXMIN» відносно всіх заявлених товарів 01 та 05 класів МКТП за заявкою № т 2021 07428.

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 апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-51915/2021 від 24.12.2021), додаткових матеріалах (№ Вх-877/2023 від 12.01.2023), письмових поясненнях представника заявника (№ Вх-4624/2022 від 04.02.2022), копіях матеріалів заявки № т 2021 07428, та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021 словесне позначення **MAXMIN** складається з одного словесного елементу «MAXMIN», що виконано стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами чорного кольору латинської абетки, фонетично складається фактично з двох складів «MAX» та «MIN», що можуть сприйматись як окремі слова: «MAX» – скорочення від слова «maximum» (перекладається – «максимум»)¹, семантичне значення: найбільша кількість, величина, найбільше виявлення чогось; протилежне мінімум²; та «MIN» – скорочення від слова «minimum» (перекладається – «мінімум»)³, семантичне значення: найменша кількість чого-

¹ <https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=maximum&op=translate>

² <https://slovnkyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC>

³ <https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=minimum&op=translate>

небудь⁴. Заявлене позначення подано на реєстрацію для товарів 01 та 05 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого словесного позначення «МАХМІН» за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021 для товарів 01 класу МКТП щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, встановлених пунктами 2 та 3 статті 6 Закону⁵, з урахуванням пункту 4.3 Правил, та зазначає наступне.

Згідно із абзацами п'ятим та шостим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, щодо 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, належать 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.

Відповідно до абзацу першого та 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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються 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 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і

⁴ <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC>

⁵ 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.

другорядних графічних елементів, зіставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділу на окремі елементи.

Міжнародна реєстрація № 835353 комбінованого позначення , на яку апелянт посилається в своєму запереченні припинила свою дію з 21.07.2014, а тому колегія Апеляційної палати не враховує зазначену міжнародну реєстрацію при перевірці позначення «МАХМІН» на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, що визначені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

Для з'ясування того, чи є заявлене словесне позначення «МАХМІН» за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021 для товарів 01 класу МКТП схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL» за свідоцтвами України №№ 52890, 52893, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи, для товарів 01 та 05 класів МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Протиставлені апелянтом словесні торговельні марки «МАКСИМ» за свідоцтвом України № 52890 та «МАКСИМ XL» за свідоцтвом України № 52893 зареєстровані для товарів 01 класу МКТП «хімікати для використання у сільському господарстві, садівництві і лісництві, що належать до 1 класу; препарати для оброблення насіння» та товарів 05 класу МКТП «препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди; інсектициди; родентициди; пестициди».

Словесні елементи «МАКСИМ» в обох торговельних марках за свідоцтвами України № 52890 та № 52893 виконано стандартним шрифтом в чорному кольорі заголовними літерами кирилиці, словесний елемент «XL» в торговельній марці за свідоцтвом України № 52893 виконано літерами латиниці.

Стосовно звукової (фонетичної) схожості заявленого позначення «МАХМІН» та протиставлених торговельних марок «МАКСИМ» та «МАКСИМ XL», колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи досліджуваних позначень відтворюються рядом звуків, звукосполучень, та 2-ма складами, одне із протиставлених позначень – з 4-ма складами, що розташовані у такій послідовності: [МАКС-МІН], [МАК-СИМ] та [МАК-СИМ-ІСК-ЕЛЬ].

Порівнювані позначення схожі:

- за звучанням початкової частини [МАКС];
- наголосом на другий склад;

відрізняються:

- кількістю складів,
- звучанням кінцевих частин [МІН] – м'яке звучання, [ИМ] – тверде звучання;

– вимовою сполучення приголосних: у слові [МАКСИМ] сполучення [КС] вимовляється плавніше через голосну [И] після [С], натомість у слові [МАКСМІН] сполучення [КСМ] створює кластер твердих приголосних.

Щодо графічної (візуальної) схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), а відрізняється: абеткою – позначення «МАХМІН» виконано латиницею, а позначення «МАКСИМ» – кирилицею, наявністю додаткового словесного елемента латинськими літерами «XL» у торговельної марки за свідоцтвом України № 52893.

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

Семантичне значення слова «МАХМІН» відсутнє в спеціалізованих тлумачних словниках та словниках найпоширеніших мов світу, тому, на думку колегії Апеляційної палати, досліджуване позначення є фантазійними і не має семантичного значення.

Семантичне значення слова «МАКСИМ», на думку колегії, у більшості населення асоціюється з чоловічим ім'ям «Максим».

Таким чином, порівнюванні позначення не справляють в цілому схоже загальне зорове враження, незважаючи на окрему схожість їх складових елементів, завдяки графічній, фонетичній та семантичній відмінності позначень.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок апелянта, враховуючи їх фонетичне звучання, графічне виконання та семантичне значення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджуване позначення не схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами України №№ 52890, 52893, настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення в цілому не асоціюється з протиставленими торговельними марками апелянта, незважаючи на окрему схожість елементів.

Пунктом 4.3.2.4 Правил визначена процедура встановлення схожості порівнюваних словесних позначень, яка є комплексною триетапною процедурою, на третьому етапі якої з'ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

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.

Тобто, спорідненість товарів і/або послуг визначається, у випадку виявлення під час пошуку тотожних або схожих знаків.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати, заявлене за заявкою № m 2021 07428 позначення «MAXMIN» не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України №№ 52890, 52893, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених за цією заявкою товарів.

Для з'ясування того, чи є позначення «MAXMIN», при його використанні для заявленого переліку товарів 01 класу МКТП, таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товару, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

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, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, 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 торговельної марки не виключає небезпеки введення в оману споживача.

Зокрема, небезпека введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати, якщо позначення містить або повністю складається з елементів, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Під асоціацією розуміється встановлення, у результаті набутого досвіду, стійкого зв'язку між двома об'єктами, внаслідок чого, при появі одного об'єкта асоціативної пари, забезпечується актуалізація іншого.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «MAXMIN», при його використанні для заявленого переліку товарів 01 класу МКТП, таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару та особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в матеріалах

заперечення, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

На пакуваннях товарів із позначенням «МАХМІН» вказано замовника, виробника товару, адресу виробничих потужностей та контактну інформацію. А тому, споживач має можливість однозначно ідентифікувати виробника.

На сайті товару <https://www.maxmin.com.ua/> є інформація, яка пояснює, що позначенням «МАХМІН» означає «максимум мінералів». Отже, позначенням «МАХМІН» не є транскрипцією чи транслітерацією іншого позначення, а має окреме значення, інформація на вебресурсі підтверджує, що вибір назви позначення обґрунтований властивостями продукції, а не прагненням імітувати іншу торговельну марку. Це дозволяє споживачам легко зрозуміти сенс позначення та його зв'язок із продукцією.

Отже, позначення «МАХМІН», при його використанні для заявленого переліку товарів 01 класу МКТП, не вказує та не породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, а саме з апелянтом – компанії Сінгента Партісіпейшнс АГ (СН), не сприймається споживачами як неправильне та/або неправдиве, не містить відомості, що створюють помилкове уявлення про певну якість, географічне походження товару, а тому не є такими, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення НОІВ від 07.10.2021 про реєстрацію торговельної марки «МАХМІН» для товарів 01 класу МКТП за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021.

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. Відмовити Сінгента Партісіпейшнс АГ (СН) у задоволенні заперечення.

2. Рішення НОІВ від 07.10.2021 про реєстрацію торговельної марки «МАХМІН» відносно товарів 01 та 05 класів МКТП за заявкою № т 2021 07428 від 30.03.2021 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та

інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий
Члени колегії

Н.В. Поліщук
А.М. Балховська
В.О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/34-25 від 20.05.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Поліщук Н. В. 20.05.2025 17:26
3FAA9288358EC0030400
00002E573A006D36DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/34-25 від 20.05.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Макаринська В. О. 20.05.2025
17:24
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/34-25 від 20.05.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Балховська А. М. 20.05.2025
17:12
65EE1608000000000000
00000000000000000001