

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
18.07.2025 № 170/2025



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>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

18 червня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 02.08.2024 № Р-АП/17-24, у складі головуючого Павлова Д. О. та членів колегії Грищенко В. Л., Єсєва В. Д., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Дурнева Олексія Сергійовича проти рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Дурнев смотрит сторис» за заявкою № m 2018 24581.

Представник апелянта – відсутній.
Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – Дурнева Олексія Сергійовича, 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.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 19.05.2021 про відмову у реєстрації торговельної марки «Дурнев смотрит сторис» за заявкою № m 2018 24581, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 41 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками «Дурнев+1» (свідоцтво

України № 181723), «Дурнів» (свідоцтво України № 181724), «Дурнев» (свідоцтво України № 181725) та «Дурнев+1» (свідоцтво України № 181726) раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи, щодо таких самих та споріднених послуг.

На думку апелянта заявлене позначення та протиставлені свідоцтва не схожі семантично і графічно.

Заявлене позначення має унікальне семантичне значення, враховуючи таке. Воно є назвою нового шоу українського ведучого Олексія Дурнева «Дурнев смотрит сториз», яке стрімко набирає популярності у глядачів, що підтверджується зростаючою кількістю переглядів в YouTube.

Апелянтом було подано позовну заяву до Печерського районного суду м. Києва про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки № 181723, № 181724, № 181725, № 181726 та докази, що підтверджують, що торговельні марки «Дурнів+1», «Дурнів», «Дурнев+1», «Дурнев» станом на дату подання заявок, а саме 18.01.2013, були такими, що відтворюють прізвище відомої в Україні особи, а саме – Дурнева Олексія Сергійовича.

Відомості про припинення дії свідоцтв України № 181723, № 181724, № 181725, № 181726 з 18.01.2013 повністю, за рішенням Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/20927/20-ц від 16.09.2021, відомості про що були опубліковані в офіційному електронному Бюлетені «Промислова власність» (09.10.2024, № 41).

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення НОІВ від 19.05.2021 та зареєструвати позначення «Дурнев смотрит сториз» за заявкою № т 2018 24581 для всього заявленого переліку послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

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 встановлено, що заявлене за заявкою № т 2018 24581 позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону), а саме:

заявлене словесне позначення для послуг 41 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «Дурнів+1» (свідоцтво України № 181723 від 10.02.2014, заявка № т 2013 00761 від 18.01.2013), «Дурнів» (свідоцтво України № 181724 від 10.02.2014, заявка № т 2013 00762 від 18.01.2013), «Дурнев» (свідоцтво України № 181725 від 10.02.2014, заявка № т 2013 00763 від 18.01.2013) та «Дурнев+1» (свідоцтво України № 181726 від 10.02.2014, заявка № т 2013 00764 від 18.01.2013), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Телекомпанія «ТЕТ» (UA), щодо таких самих та споріднених послуг.

Зважаючи на викладене, прийнято рішення від 19.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2018 24581.

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, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-30701/2021 від 28.07.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ 40224/2024 від 27.09.2024, № 3960-06/2025 від 19.05.2025), та встановила таке.

Дурнев

Заявлене словесне позначення смотрит сторис, що складається з трьох слів, виконаних літерами кирилиці, стандартним шрифтом, подано на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка ^{Дурнев+1} виконана стандартним шрифтом, великими літерами кирилиці з додаванням математичного символу «+» та числа «1», зареєстрована відносно товарів і послуг 09, 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка ^{Дурнев} виконана стандартним шрифтом, літерами кирилиці, зареєстрована відносно товарів і послуг 09, 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка ^{Дурнев} виконана стандартним шрифтом, літерами кирилиці, зареєстрована відносно товарів і послуг 09, 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка ^{Дурнев+1} виконана стандартним шрифтом, літерами кирилиці, з додаванням математичного символу «+» та числа «1», зареєстрована відносно товарів і послуг 09, 35, 38, 41 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого ^{Дурнев} позначення «смотрит сторис» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням

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

пункту 4.3 Правил. Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки 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.

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.

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

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Дурнів/Дурнев».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки схожі виконанням літерами однієї абетки, їх розташуванням, шрифтовим виконанням.

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

За інформацією з мережі «Інтернет» – Дурнів Олексій Сергійович – це український телеведучий, продюсер, актор.

З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають єдиний спільний словесний елемент «Дурнів/Дурнев», якій вказує на прізвище відомої в певних колах особи, колегія дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають близьке смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення в споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; умови та канали надання послуг, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП.

Протиставлені торговельні марки зареєстровані відносно товарів 09, 35, 38 та послуг 41 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік послуг 41 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є такими самими та спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № m 2018 24581 позначення є схожим з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами України № 181723, № 181724, № 181725, № 181726 відносно послуг 41 класу МКТП.

Разом з цим колегія Апеляційної палати врахувала інформацію, надану апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення.

22.05.2020 апелянтом було подано позовну заяву до Печерського районного суду міста Києва про визнання недійсними свідоцтв № 181723, № 181724, № 181725, № 181726, зареєстрованих на ім'я Приватного акціонерного товариства «Телекомпанія «ТЕТ».

Позовна заява ґрунтувалася на тому, що вказані свідоцтва відтворюють прізвище апелянта. Водночас апелянтом не надавалася згода на використання його прізвища як торговельної марки іншим особам.

За результатами розгляду суд дійшов висновку, що станом на дату подання заявок (18 січня 2013 року) вони були такими, що відтворювали прізвище відомої в Україні особи, а саме – Дурнєва Олексія Сергійовича. Тобто реєстрація свідоцтв № 181723, № 181724, № 181725, № 181726 здійснена з порушенням його прав, що відповідно до статті 19 Закону є підставою для визнання їх повністю недійсними.

Постановою Печерського районного суду міста Києва у справі 757/20927/20-ц від 16.09.2021 позовні вимоги апелянта було задоволено, свідоцтва України № 181723, № 181724, № 181725, № 181726 визнано недійсними.

Відомості про визнання недійсним свідоцтв № 181723, № 181724, № 181725, № 181726, № 176574 за рішенням Печерського районного суду міста Києва внесено до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки. 09.10.2024 інформацію про це було опубліковано в офіційному

