

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
23.06.2022 № 109-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

12 січня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 15.11.2021 № Вн-196-Р/2021 у складі головуючої Горбик Ю.А. та членів колегії Саламова О.В., Фінагіної В.Б. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А., розглянула заперечення АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» (UA) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 12.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «DEXTRA юридична компанія, зобр.» за заявкою № т 2019 20447, заявник – Закутій Ольга Миколаївна.

Представники апелянта – Жихарев О.С., Балицький Т.М.

Заявник – Закутій О.М.

Представник заявника – Єрус Д.С.

Представник Укрпатенту – Соколік Ж.А.

Заперечення апелянта – АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» (далі – АО «ДЕКСТРУМ»), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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 Укрпатенту про державну реєстрацію торговельної марки «DEXTRA юридична компанія, зобр.» за заявкою № т 2019 20447 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення відносно заявлених послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № 204873, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними послуг та може ввести в оману щодо особи, яка надає такі послуги.

Апелянт зазначає, що він є власником торговельної марки «DEXTRUM» (свідоцтво № 204873 від 12.10.2015), зареєстрованої для послуг 45 класу МКТП, і вважає, що заявлене позначення «DEXTRA юридична компанія, зобр.» схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою, що належить апелянту. Аналіз заявленого позначення в цілому свідчить, що частина словесного елемента «DEXTRA» є візуально домінуючою і тому основною (сильною) частиною для сприйняття, а друга частина словесного елемента «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» є суто описовим під час використання щодо заявлених послуг 45 класу МКТП, оскільки вказує на вид послуг та не надає позначенню розрізняльної здатності.

Апелянт стверджує що порівнювані позначення схожі за фонетичним критерієм, а саме, мають: співпадаючі звуки, які розташовані в однаковому порядку і формують сильну частину словесного елемента; ідентичність складу голосних та приголосних співпадаючої словесної частини; тотожність звучання початкової частини; однаковий наголос на першому складі. Вони також мають графічну (візуальну) схожість через наявність повністю співпадаючої початкової частини домінуючого елемента позначення. Апелянт зазначає, що наявність графічної частини у вигляді прямокутника темного кольору не створює додаткової розпізнавальної функції для заявленого позначення.

Порівнювані позначення мають схоже смислове значення, оскільки мають повністю подібні поняття, а саме: dexter, tra, trum 1) правий, 2) спритний, вправний 3) рятівний, щасливий (Латинсько-український, українсько-латинський словник/ Л.П. Скорина, О.А. Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448с.). Тобто, «dextrum» - це прикметник «правий» у називному відмінку середнього роду, а «dextra» - це прикметник «правий» у називному відмінку жіночого роду.

Апелянт також зазначає, що послуги 45 класу МКТП заявленого позначення і торговельної марки за свідоцтвом № 204873 є такими самими (спорідненими), оскільки є послугами одного виду – юридичні послуги, а умови надання та коло потенційних споживачів таких послуг співпадають.

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

АО «ДЕКСТРУМ» є юридичною компанією, зареєстрованою у 2014 році, яка здійснює свою діяльність та надає послуги у сфері права, а також у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. З початку своєї діяльності апелянт використовує торговельну марку «DEXTRUM» за свідоцтвом № 204873 у словесній формі, ідентичній

зареєстрованій торговельній марці та у словесній формі, виконаній оригінальним шрифтом, що не змінює в цілому відмітності зареєстрованої торговельної марки.

Апелянт має власний сайт <https://dextrum.com.ua/> та під зареєстрованою торговельною маркою надає комплексні юридичні послуги підприємствам і юридичним особам.

Апелянт також співпрацює з експертами інших напрямків: спеціалістами в сфері податкового та бухгалтерського обліку, оцінювачами, експертами з цінних паперів, фахівцями репутаційного захисту тощо. Тому з послугами апелянта, що надаються з використанням торговельної марки за свідоцтвом № 204873 обізнані не тільки підприємства та фізичні особи, але й спеціалісти з усіх галузей суспільної діяльності, суміжної з юридичними послугами.

При запиті «DEXTRUM» у пошуковому сервісі Google (для українського сектору) одним з перших результатів пошуку є посилання саме на апелянта та на його офіційний сайт.

При запиті «DEXTRA» у пошуковому сервісі Google серед результатів є одне посилання на сайт <https://dextalaw.com.ua> Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕКСТРА ЛО» (далі – ТОВ «ДЕКСТРА ЛО»), що зареєстрована лише у 2019 році та діяльність якої пов'язана із заявником – Закутій Ольгою Миколаївною.

Враховуючи схожість порівнюваних позначень та тривалість використання зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом № 204873, що належить апелянту, заявлене позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із зареєстрованою торговельною маркою, що належить апелянту, які насправді не відповідають дійсності.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно АО «ДЕКСТРУМ»;
- роздруківка з офіційного сайту апелянта <https://dextrum.com.ua/>;
- роздруківка з сервісу «Whois» з інформацією щодо домену «dextrum.com.ua»;
- роздруківки статей про надані апелянтом консультації стосовно юридичних питань з веб-сайтів: <https://ubr.ua/>; <https://kiev.dozor.ua/>; <http://luckyukraine.in.ua/>;
- роздруківка інтерв'ю в студії Radio Hayat за участю адвоката та партнера апелянта;
- роздруківка майстер-класу для студентів Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України за участі керуючого партнера апелянта;
- роздруківка сторінки апелянта у мережі Фейсбук <https://www.facebook.com/dextrum.ua/>;
- копія звіту ректора Університету державної фіскальної служби України за 2016 рік щодо вибору компанії апелянта у якості бази підвищення

кваліфікації (стажування) для науково-педагогічного складу Університету державної фіскальної служби України;

- роздруківка результатів пошуку за запитом «DEXTRUM» у пошуковому сервісі Google;

- роздруківка результатів пошуку за запитом «DEXTRA» у пошуковому сервісі Google;

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ДЕКСТРА ЛО».

З огляду на зазначене вище, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 12.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «DEXTRA юридична компанія, зобр.» за заявкою № m 2019 20447 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених послуг 45 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2019 20447 умовам надання правової охорони, 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи проти заявки № m 2019 20447 АО «ДЕКСТРУМ» було подано мотивоване заперечення від 14.09.2020 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2, 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № 204873, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених і таких самих послуг, та може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Представник Укрпатенту також зазначив, що 25.05.2021 заявнику було надіслано повідомлення від 14.05.2021 № 61169/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

- є оманливим для частини послуг 45 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, що не надаються певною організацією, а саме юридичною компанією, зазначення щодо якої наявне у складі позначення;

- 1) для частини послуг 45 класу, що надаються юридичною компанією, є схожим настільки, що його можна сплутати: - із словесними знаками «DEXTRUM» та «ДЕКСТРУМ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Адвокатського об'єднання «ДЕКСТРУМ», UA (свідоцтва №№ 204873, 204872 від 12.10.2015, заявки №№ m 201411976, m 201411975 від 26.08.2014), щодо споріднених послуг; - із словесним знаком «ДЕСТРА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Бондаренка Дмитра Геннадійовича, UA (свідоцтво № 79703

від 25.07.2007, заявка № м 200600515 від 17.01.2006), щодо споріднених послуг.

22.07.2021 закладом експертизи одержано мотивовану відповідь заявника з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № м 2019 20447 наведені у відповіді заявника доводи були проаналізовані та визнані обґрунтованими, оскільки надані матеріали містять відомості щодо використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності відносно особи заявника щодо заявленого переліку послуг 45 класу МКТП внаслідок його широкого використання заявником.

За результатами проведення експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення АО «ДЕКСТРУМ» проти надання правової охорони заявленому позначенню, експерт дійшов висновку про те, що заявлене за заявкою № м 2019 20447 позначення «DEXTRA юридична компанія, зобр.» відповідає умовам надання правової охорони.

Заявник – Закутій О.М. у відзиві та в апеляційному засіданні не погоджується з доводами апелянта та зазначає наступне.

Заявлене позначення не є схожим із торговельними марками, що належать АО «ДЕКСТРУМ», а саме: «DEXTRUM» та «ДЕКСТРУМ» за свідоцтвами № 204873 та № 204872 відповідно, оскільки відрізняється від них за всіма ознаками схожості:

за фонетичною ознакою, оскільки порівнювані позначення мають різний другий склад (кінцівка позначень) та наявністю у заявленого позначення додаткового словесного елемента «юридична компанія», що вказує на напрямок діяльності заявника;

за графічним критерієм розташуванням літер відносно одна до одної, графікою виконання, видом шрифту, абеткою, літерами якої виконані позначення та за загальним зоровим враженням;

за семантичною ознакою, оскільки слова «dextra» та «dextrum» є словами латинського походження, що мають спільний корінь, але мають декілька значень в перекладі на українську мову. Як зазначив заявник: *«слово «dextra (dextera), ae f 1) правая рука, правая сторона (ad dextram направо; ab dextra с правой стороны, справа; 2) торжественное заверение, честное слово (dextras jungere подать друг другу руки, заключить дружбу; dominorum dextras fallere изменить господам); 3) помощь (dextram alci tendere или porrigere протянуть кому-либо руку помощи, помочь кому-либо); 4) храбрость, мужество».*

Заявник вказує, що, за твердженням апелянта, до семантики торговельних марок «DEXTRUM» (свідоцтво № 204873) та «ДЕКСТРУМ» (свідоцтво № 204872) закладено значення «правий», тобто той, що містить в собі правду, справедливий. Натомість заявлене позначення дослівно означає «права рука (десниця)». Дане значення закладається й у слоган компанії заявника «Декстра Ло» (засновницею та керуючою партнеркою є Закутій О.М.) – *«Правая рука и защита Вашего бизнеса!».*

Закутій О.М. є власницею торговельної марки «ДЕКСТРА» (свідоцтво № 308474 від 24.11.2021) що зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП.

Заявник зазначає про те, що заявлене позначення за заявкою № m 2019 20447 вже набуло розрізняльної здатності внаслідок його широкого використання заявником.

Так, заявник за заявкою № m 2019 20447 – Закутій Ольга Миколаївна – є засновницею та керуючою партнеркою Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕКСТРА ЛО», в діяльності якої і використовується заявлене позначення. Закутій О.М. має 13 років досвіду у юриспруденції. Напрямами діяльності ТОВ «ДЕКСТРА ЛО» є: антимонопольне та конкурентне законодавство, вирішення спорів, інтелектуальна власність, ІТ-сфера, корпоративне право та М&А, міграційне право, нерухомість та будівництво, податки та збори, праця та зайнятість, супровід неприбуткових організацій та іноземних представництв, фармацевтика та медицина, реклама та промоція/медіа, ліцензування, реєстрація лікарських препаратів, БАД та косметики, розробка Privat-label, захист бізнесу від інформаційних та рейдерських атак, корпоративне структурування міжнародного та національного бізнесу (юридичний та фінансовий аудит, трансферне ціноутворення, оптимізація фінансових потоків, М&А угоди), нерухомість (купівля, продаж та оренда), кіновиробництво та дистрибуція/медіа, юридичний супровід отримання фільмом статусу «національний», Product placement, отримання дозвільних документів для фільмів, музичних кліпів та телепередач.

Серед клієнтів ТОВ «ДЕКСТА ЛО» можна виділити «1 соціальна аптека», ТОВ «БК АТТІС», дизайнер Андре Тан, ZinCo GmbH, Smagadesign, Pharm Way, Llc., студія дизайну IL DESIGN, PandaDoc, VERDE Medical Clinic, Ukrainian Bussines Trade Association, CRDF Global в Україні та інші.

Крім того, Закутій О.М. брала участь у:
навчальному проєкті «Практичні інтенсиви Grow up: Agro»;
проєкті від «Дія Бізнес» під назвою «Бізнес в аграрній сфері Grow up: Agro»;

наданні фахових коментарів та обміну досвідом.

За твердженням заявника, апелянтом не надано доказів, що свідчать про факти сплутування на юридичному ринку АО «ДЕКСТРУМ» та ТОВ «ДЕКСТА ЛО», що свідчить про те, що обидві компанії мають свій сегмент ринку, своє коло клієнтів, які чітко ідентифікують послуги тієї чи іншої компанії, а тому заявлена та протиставлені торговельні марки можуть співіснувати на ринку України.

На підтвердження своїх доводів заявником в якості доказів надано такі документи:

- копія сторінки <https://classes.ru/all-latin/dictionary-latinrussian-law-term-2670.htm>;
- титульні сторінки використання заявленого позначення компанією ТОВ «ДЕКСТРА ЛО»;
- копія свідоцтва № 308474 на торговельну марку «ДЕКСТРА»;

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ДЕКСТРА ЛО»;
- копії рекомендаційних листів: № 10 від 23.02.2021 ТОВ «ЗінКо Україна» про співпрацю з ТОВ «ДЕКСТРА ЛО», № 2021/034 від 24.02.2021 Ukrainian Business Trade Association щодо співпраці з ТОВ «ДЕКСТРА ЛО», б/н від 24.02.2021 Представництва Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні щодо співпраці з ТОВ «ДЕКСТРА ЛО»;
- копія подяки Закутій О.М. за активну участь та плідну співпрацю у межах реалізації проекту GROW UP: AGRO;
- роздруківки сторінок заявника з соц-мережі Instagram з інформацією щодо діяльності Закутій О.М. та її участі в різних проектах;
- копія сторінки <https://business.gov.ua/courses/biznes-v-agrarnij-sferi-grow-up-agro> з інформацією про проект «Бізнес в аграрній сфері «Grow up: Agro».

Враховуючи наведене, заявник просить відмовити в задоволенні заперечення та залишити чинним рішення Укрпатенту від 12.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «DEXTRA юридична компанія, зобр.» за заявкою № т 2019 20447.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту 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 20 і 21 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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-44711/2021 від 08.11.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 20447, відзиві на заперечення (№ Вх-49888/2021 від 13.12.2021) та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2019 20447 позначення є комбінованим, що складається з словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник чорного кольору. Словесний елемент «DEXTRA» розташований в центрі прямокутника в рамці білого кольору та виконаний стилізованим шрифтом білого кольору заголовними літерами латиниці. При цьому частина літери «X» поєднується з верхньою та нижньою частиною білого обрамлення. Словесний елемент «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» виконано стандартним шрифтом великими літерами латиниці

білого кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2019 20447.

Торговельна марка за свідоцтвом № 204873 словесна, виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці та зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП.

DEXTRUM

Зображення торговельної марки за свідоцтвом № 204873.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «DEXTRA» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, 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, зокрема із 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. При цьому, 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.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості

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

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.

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

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «DEXTRA юридична компанія, зобр.» та протиставленої торговельної марки «DEXTRUM» обумовлюється однаковим звучанням їх спільної початкової частини – [декстр] (dextr) та наголосом на перший склад: dextra, dextrum. Відрізняються порівнювані позначення кінцевими частинами позначень «А» та «UM», використання яких означає зміну роду такого прикметника, в залежності від особи, щодо якої він використовується - жіночий рід (dextra), середній рід (dextrum), чоловічий рід (dexter)²; наявністю додаткового словесного елемента - «юридична компанія».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «DEXTRA юридична компанія, зобр.» та торговельна марка за свідоцтвом № 204873 схожі видом шрифту слів «юридична компанія», алфавітом (латиниця), графічним відтворенням літер (заголовні). Відрізняються порівнювані позначення видом шрифту слова «DEXTRA», наявністю зображувального елемента у заявленому позначенні. При цьому, досліджувані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Для встановлення того, чи мають порівнювальні позначення семантичну схожість колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел.

Відповідно до онлайн перекладача Google та безкоштовного перекладача з латинської на українську мову: dextra – правильно, правосторонній³, dextrum - правильно⁴.

² Латинсько-український, українсько-латинський словник/ Л.П. Скорина, О.А. Скорина. – К.: Обереги, 2004. – с. 53;

³ <https://www.m-translate.com.ua/perekladach/latin/la-uk#text=dextr%D0%B0&direction=la-uk;>
<https://translate.google.com/?hl=uk&sl=la&tl=ru&text=dextra&op=translate;>
<https://translate.google.com/?hl=uk&sl=auto&tl=uk&text=Dextra&op=translate>

⁴ <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&text=dextrum&op=translate&hl=uk;>
<https://translate.google.com/?hl=uk&sl=la&tl=ru&text=dextrum%0A%0A&op=translate>

dexter, tra, trum 1) правий; 2) спритний, вправний; 3) рятівний, щасливий
dextra, a e /1) права рука, правиця, десниця; 2) сторона (Латинсько-український, українсько-латинський словник/ Л.П. Скорина, О.А. Скорина. – К.: Обереги, 2004. – с. 53).

Згідно латинсько-українського та українсько-латинського словника ветеринарно медичних термінів кафедри німецької та французької мов Національного аграрного університету, затвердженого вченою радою Природничо-гуманітарного ННІ: dexter, tra, trum - правий⁵.

Юридична фірма - форма юридичної практики, пов'язана з організованим наданням юридичних послуг на оплатній основі. Також може називатись іншими термінами — *юридична компанія, юридична контора, адвокатська фірма, адвокатське бюро, колегія адвокатів*⁶.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою подібністю покладених у порівнювані позначення понять.

При цьому, наявність словесних елементів «юридична компанія» у заявленому позначенні лише підсилює семантичне навантаження (розуміння) позначення шляхом прямої вказівки на послуги, що надаються компанією, а саме – послуги у сфері права.

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

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

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

Позначення за заявкою № m 2019 20447 подано на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП: «юридичні послуги; арбітражні послуги; консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів; консультування щодо інтелектуальної власності; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з відстежування змін у

⁵ http://hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/Files/downloads/Balala%D1%94va_Latin.pdf

⁶ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BO_%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B0

законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги юристів-правознавців; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших».

Торговельна марка за свідоцтвом № 204873 зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП: «правниче досліджування; послуги щодо надання правових консультацій та висновків; послуги щодо судового процесу (представництво осіб в органах судової влади, послуги щодо ведення справ у судах); послуги щодо позасудового вирішення спорів; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); юридичні послуги щодо представництва та захисту осіб в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях; юридичні послуги щодо представництва осіб у відносинах з іншими особами; юридичні послуги щодо підготовки і складання документів; юридичні послуги щодо правового аналізу документів.»

Для визначення спорідненості товарів заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та встановила наступне.

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

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

Так 45 клас МКТП містить заголовок: «Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами». Відповідно до Пояснювальних приміток до класу 45 належать, головним чином, послуги що надаються юристами, помічниками з правових питань та особистими адвокатами окремим особам, групам осіб, організаціям та підприємствам; послуги зі спостереження щодо фізичної охорони осіб та охорони матеріального майна; послуги, що надаються людині стосовно соціальних подій, такі як соціальне супроводжування, послуги шлюбних агентств, послуги похоронних служб (<https://nice.uipv.org/info/classes>).

Проаналізувавши переліки послуг 45 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є однорідними (спорідненими), враховуючи належність їх до одного і того ж роду і виду, спільні загальні та суттєві ознаки

дії, характер та призначення послуг, коло споживачів, що може призвести до виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2019 20447 та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 204873 є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно споріднених послуг 45 класу МКТП.

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

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

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

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати.

При цьому, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликати високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

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

Апелянт – АО «ДЕКСТРУМ» є юридичною компанією, що зареєстрована 16.10.2014, та основним видом діяльності якої є діяльність у

сфері права (код 69.10). Назва англійською - BAR ASSOCIATION DEXTRUM (BA DEXTRUM)⁷.

В 2015 році апелянт отримав свідоцтво № 204873 на торговельну марку «DEXTRA», яку використовує з самого початку своєї діяльності у формі, ідентичній зареєстрованій та у словесній формі, виконаній оригінальним шрифтом, що не змінює в цілому відмітності від зареєстрованої.

Апелянт має власний сайт <https://dextrum.com.ua/> (зареєстрований у 2013 році) та під зареєстрованою торговельною маркою надає комплексні юридичні послуги підприємствам і юридичним особам щодо широкого кола питань, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, зокрема, щодо питань оподаткування, взаємодії з державними контролюючими органами, з питань корпоративних і трудових відносин, структурування бізнесу, стягнення проблемної заборгованості, юридичних і податкових аспектів господарської діяльності, представництва інтересів клієнтів у судах всіх юрисдикцій, захисту в кримінальних справах тощо⁸.

За пошуковим запитом «DEXTRUM» у пошуковому сервісі Google (приблизна кількість результатів 938 000) містяться посилання на Адвокатське об'єднання «DEXTRUM» та його діяльність.

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

Заявник - Закутій О.М. має 13 років досвіду у юриспруденції на позиціях ТОП менеджера в фармацевтичних компаніях, логістиці, оптовій та роздрібній торгівлі, маркетингу⁹ та в 2017 році отримала свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 000171¹⁰. Заявник є власником свідоцтва № 308474 від 24.11.2021 на торговельну марку «ДЕКСТРА».

ТОВ «ДЕКСТРА ЛО» юридична компанія, що зареєстрована 25.10.2019 та основним видом діяльності якої є діяльність у сфері права (код 69.10). Засновницею компанії є Закутій Ольга Миколаївна. Назва компанії англійською - DEXTRA LAW, LIMITED LIABILITY COMPANY (DEXTRA LAW, LLC)¹¹.

Заявниця представляла свою компанію та приймала участь особисто (як фахівець з питань права) у багатьох суспільно значущих проектах, таких як: «Практичні інтенсиви Grow up: Agro», Women Biz Camp (у записі серії ефірів WIN Networking), «Дія Бізнес» тощо. Представляючи ТОВ «ДЕКСТА ЛО», Закутій О.М. надавала фахові коментарі та ділилася досвідом щодо найважливіших питань бізнес середовища.

Пошуковий запит за словом «Dextra» у пошуковому сервісі Google (приблизна кількість результатів 7 010 000) надає перелік посилань, серед яких посилання на сайт <https://dextralaw.com.ua/> із інформацією щодо діяльності

⁷ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39445093/

⁸ <https://dextrum.com.ua/pro-nas.html>

⁹ <https://dextralaw.com.ua/#team>

¹⁰ <https://uristy.ua/lawyer/17933>

¹¹ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43310101/

юридичної компанії DEXTRA. Крім того, результати пошуку містять посилання на діяльність компаній: Dextra group (арматура), інтернет агентства Dextra (створення, розробка сайтів), компанії avto.pro (запчастини dextra) тощо.

Діяльність ТОВ «ДЕКСТРА ЛО» відзначена клієнтами рекомендаційними листами, що датовані 2021 роком.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих заявником документів встановила, що вони свідчать про тривалу діяльність Закутій О.М. на ринку України, проте не доводять факту тривалого використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності відносно заявника до дати подання заявки (16.07.2019). Крім того, надані заявником документи не спростовують схожість заявленого позначення та торговельної марки за свідоцтвом № 204873.

В той же час, матеріали апеляційної справи, зокрема документи, надані апелянтом, свідчать про тривалу діяльності апелянта (АО «ДЕКСТРУМ») на ринку України та обізнаність споживачів з його послугами, що надаються під торговельною маркою за свідоцтвом № 204873.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом «Ин Юре», 1999).

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

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

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

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

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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕКСТРУМ» (UA) задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 12.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «DEXTRA юридична компанія, зобр.» за заявкою № т 2019 20447 скасувати.

3. Відмовити в реєстрації торговельної марки «DEXTRA юридична компанія, зобр.» за заявкою № т 2019 20447.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Ю.А. Горбик

Члени колегії

О.В. Саламов

В.Б. Фінагіна