

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
13.09.2021 № 193-Н/2021

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**

09 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-54-Р/2021 у складі головуючої Цибенко Л.А. та членів колегії Красовського В.Г., Шумілової Л.Д. розглянула заперечення Клизуба Руслана Івановича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 01.10.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Електронасос Дачник, зобр.» за заявкою № т 2018 18741.

Представник апелянта – Карелов К.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення № Вх-31116/2020 від 28.12.2020;
- копії матеріалів заявки № т 2018 18741;
- письмові пояснення представника Укрпатенту № Вн-869/2021 від 12.04.2021;
- уточнення до заперечення № Вх-29121/2021 від 19.07.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 01.10.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Електронасос Дачник,

зобр.» за заявкою № т 2018 18741 у зв'язку з тим, що заявлене комбіноване позначення:

1) є оманливим для частини товарів 07 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, які не входять до узагальнюючого поняття «насоси» і не відповідають визначенню «електронасос», зазначення на яке наявне у його складі;

«Насос - механізм для накачування або викачування рідин, газів; помпа».

«Електронасос - насос, що приводиться в дію електродвигуном».

2) для частини товарів 07 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, які входять до узагальнюючого поняття «насоси», є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ДАЧНИК» (свідоцтво №234714 від 27.11.2017, заявка № т 2017 07860 від 10.04.2017), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Шмакова О.Р. (UA), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6 п. 2, 3).

Апелянт – Клизуб Руслан Іванович заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації торговельної марки «Електронасос Дачник, зобр.» за заявкою № т 2018 18741 та просить взяти до уваги наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що заявлене комбіноване позначення не може породжувати неправдиві асоціації у споживача щодо частини наведених товарів 07 класу МКТП, адже «Електронасос» означає насос, що приводиться в дію електродвигуном.

Для виключення небезпеки введення в оману споживача, апелянт скоротив заявлений перелік товарів 07 класу МКТП до наступних: «насоси для аерації акваріумів; відцентровані насоси; насоси (частина машин і двигунів); мастильні насоси; насоси (машини); повітряні насоси (гаражне устаткування); насоси для опалювального устаткування; вакуумні насоси (машини); насоси для пива; пневматичні насоси; паливні насоси для станцій технічного обслуговування; саморегульвні паливні насоси; насоси для створювання протитечії у басейнах».

Апелянт також зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення «Електронасос Дачник, зобр.» і протиставленої торговельної марки «Дачник» за свідоцтвом № 234714 та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за графічною, фонетичною та семантичною ознаками.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 01.10.2020 і зареєструвати торговельну марку за заявкою № т 2018 18741 відносно скороченого переліку товарів 07 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.



Заявлене комбіноване позначення складається із словесного елемента «Електронасос», який виконано друкованим шрифтом кирилиці, та словесного елемента «Дачник», який виконано стилізованим шрифтом кирилиці. Словесні елементи виконано у чорному кольорі та розташовано один під одним на прямокутнику сірого кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 07 класу МКТП: «машини, верстати, інструменти з механічним приводом; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; зчеплення та трансмісії, крім призначених для наземних транспортних засобів; сільськогосподарське знаряддя, крім ручного знаряддя з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати; насоси для аерації акваріумів; відцентрові насоси; насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; мембрани для насосів; насоси (машини); повітряні насоси (гаражне устаткування); насоси для опалювального устаткування; вакуумні насоси (машини); насоси для пива; пневматичні насоси; паливні насоси для станцій технічного обслуговування; саморегульовні паливні насоси; насоси для створювання протитечії у басейнах».

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів 07 класу МКТП до наступних: «насоси для аерації акваріумів; відцентровані насоси; насоси (частина машин і двигунів); мастильні насоси; насоси (машини); повітряні насоси (гаражне устаткування); насоси для опалювального устаткування; вакуумні насоси (машини); насоси для пива; пневматичні насоси; паливні насоси для станцій технічного обслуговування; саморегульовні паливні насоси; насоси для створювання протитечії у басейнах».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Електронасос Дачник, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»<sup>1</sup> (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції,

---

<sup>1</sup> 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.

затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які місять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Для з'ясування того, чи є позначення «Електронасос Дачник, зобр.» оманливим для скороченого переліку товарів 07 класу МКТП та чи існує небезпека введення в оману споживачів відносно таких товарів, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

«Електронасос» – а, чол. Насос, що приводиться в дію електродвигуном.<sup>2</sup>

«Дачник» – а, ч. Той, хто відпочиває на дачі.<sup>3</sup>

Враховуючи смислове значення заявленого позначення колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік товарів 07 класу МКТП та зазначає, що ці товари входять до узагальнюючого поняття «насоси» та відповідають визначенню «електронасос».

Отже, позначення «Електронасос Дачник, зобр.» за заявкою № т 2018 18741 не є оманливим для скороченого переліку 07 класу МКТП.

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 із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на

<sup>2</sup> <http://sum.in.ua/s/elektronasos>

<sup>3</sup> <https://slovnnyk.ua/index.php?sword=%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA>

реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил.

Протиставлена словесна торговельна марка «ДАЧНИК» за свідоцтвом № 234714 виконана друкованим шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 07,11 класів МКТП.

Відповідно до пункту 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлена тотожністю звучання спільного домінуючого словесного елемента «Дачник». Фонетично заявлене позначення відрізняється звучанням слова «електронасос».

Графічно порівнювані позначення схожі абеткою виконання словесних елементів, а відрізняються розміром літер та шрифтом їх виконання. Заявлене позначення також відрізняється наявністю додаткового словесного елемента «Електронасос» та зображувальним елементом у вигляді сірого прямокутника.

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

Оскільки порівнювані позначення мають спільний словесний елемент «Дачник», а словесний елемент «електронасос», що міститься в заявленому позначенні, прямо вказує на видове найменування товару, колегія Апеляційної палати вважає ці позначення є семантично схожими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на різницю в графічному виконанні.

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.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 07 класу МКТП заявленого позначення та перелік товарів 07 класу МКТП протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є однорідними (спорідненими).

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати встановила, що позначення за заявкою № т 2018 18741 та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 234714 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

В уточненнях до заперечення № Вх-29121/2021 від 19.07.2021 апелянт надав документи, які на його думку свідчать про тривале використання заявленого позначення, а саме: копію макету етикеток «Електронасос ДАЧНИК», «Електронасос ДАЧНИК-2» від 03.02.2016; копії договорів на виготовлення деталей №4/08-4 від 08.01.2008 та №338/07-4 від 25.09.2007; копії накладних № 1040 від 24.10.2007, № 1295 від 24.12.2007, № 1308 від 26.12.2007, № 931 від 26.09.2007; копію договору №120964 від 08.07.2010; копію сертифікату відповідності на продукцію «Електронасоси побутові вібраційні типу «Дачник» і «Дачник-2»; копію товарного чеку №1 від 27.03.2007; копію накладної № 27/1-1 від 27.03.2008; копію витягу з технічних умов ТУ У 29.1-2449701081-001:2007 «Електронасоси побутові вібраційні типу «ДАЧНИК»; роздруківки сторінок вебсайтів uarrom.net, rom.ua; копію відповіді на адвокатські запити № 841-ю від 13.08.2018, №46 від 14.08.2018; копію рішення Московського районного суду м. Харкова від 16.06.2020 по справі №643/3630/18; роздруківки бібліографічних даних патентів на промислові зразки № 31644, 31642, 42578.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого

позначення та протиставленої торговельної марки та не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням через тривале використання в Україні відносно апелянта.

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 і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Клизубу Руслану Івановичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 01.10.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Електронасос Дачник, зобр.» за заявкою № т 2018 18741 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

В.Г. Красовський

Л.Д. Шумілова