

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
28.12.2019 № 846

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 10.08.2018 № Р/81-18 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Саламова О.В., розглянула заперечення ДжейЕксТіДжі Ніппон Ойл енд Енерджі Корпорейшн (JXTG Nippon Oil & Energy Corporation) (JP) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 18.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № т 2017 10840.

Представники апелянта – Бочарова А.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Гончарова Н.В.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/333-18 від 06.08.2018;

копії матеріалів заявки № т 2017 10840;

додаткові матеріали до заперечення вх. №№ ВКО/369-18 від 20.08.2018, ВКО/434-18 від 09.10.2018, ВКО/557-18 від 07.12.2018, ВКО/17-19 від 10.01.2019, ВКО/62-19 від 30.01.2019, ВКО/157-19 від 15.03.2019, ВКО/406-19 від 19.08.2019, ВКО/518-19 від 04.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 18.05.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № т 2017 10840, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 04 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –

МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним та комбінованим знаками “ENEOS”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кравцова Олега Геннадійовича (свідоцтво № 41165 від 15.06.2004р., заявка № 2003077301 від 02.07.2003р. та свідоцтво № 41166 від 15.06.2004р., заявка № 2003077302 від 02.07.2003р.), щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – ДжейЕксТіДжі Ніппон Оіл енд Енерджі Корпорейшн (JXTG Nippon Oil & Energy Corporation) (JP) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 18.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № m 2017 10840, оскільки вважає, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками. Апелянт просить взяти до уваги наступні доводи.

Компанія – Апелянт ДжейЕксТіДжі Ніппон Оіл енд Енерджі Корпорейшн (JP) є однією з найбільших нафтових компаній Японії.

Основними напрямками діяльності компанії є виробництво мастильних матеріалів, нетканого текстилю, вуглеводневих матеріалів, рідкокристалічних полімерів та іншої нафтохімічної продукції і має значення “нова енергія” (від ENERGY – “енергія” та грецького NEOS – “новий”).

За словами апелянта світова мережа розповсюдження продукції ENEOS охоплює наступні регіони: Азію та Океанію, Близький Схід, Африку, країни СНД, в тому числі Україну, Європу, Центральну, Північну та Південну Америку.

Апелянт наголошує на тому, що власники свідоцтв №№ 41165, 41166 не використовують зареєстровані позначення.

Натомість, виробником продукції, яка маркується заявленим позначенням, є одна з компаній, що входить до групи компаній заявника.

У зв'язку з цим, 07.08.2018 апелянт звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв України №№ 41165, 41166 відносно товарів 04 класу МКТП.

За результатами розгляду справи № 757/38714/18-ц Печерським судом м. Києва винесено рішення від 25.03.2019 про задоволення позову апелянта. Рішення набрало законної сили 25.04.2019.

Відомості про дострокове припинення дії свідоцтв №№ 41165, 41166 за рішенням суду повністю опубліковані в бюлетені “Промислова власність” № 18 від 25.09.2019. Дата припинення дії свідоцтв – 25.04.2019.

Ураховуючи викладене, апелянт просить застосувати положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, скасувати рішення Мінекономрозвитку, зареєструвати знак для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № m 2017 10840 відносно заявленого переліку товарів 04 класу МКТП.

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


**ENEOS**

Заявлене словесне позначення “**ENEOS**” виконано стандартним шрифтом латиницею, всі літери заголовні. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 04 класу МКТП.

**ENEOS**

Протиставлений знак “**ENEOS**” за свідоцтвом № 41165 – словесний, виконаний в один ряд стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 04 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 41166 – комбінований. Словесний елемент “ENEOS” виконаний стандартним шрифтом латиницею, всі літери заголовні. Словесний елемент розташований в середині зображувального елемента, представленого у формі квадрата з лініями у формі спіралі. Знак зареєстровано без зазначення кольорів відносно товарів 04 та послуг 35 класів МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати 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.

З метою встановлення чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

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

Порівняння заявленого позначення “ENEOS” та протиставлених знаків вказує на фонетичну тотожність їх спільної словесної частини “ENEOS”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на наявність різниці у шрифті, графічне виконання заявленого знака тотожне з протиставленим знаком за свідоцтвом № 41165 та схоже із знаком за свідоцтвом № 41166, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на наявність в останньому зображувальних елементів.

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

Колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Визначення слова “ENEOS”, що є спільним для порівнюваних позначень, не міститься у жодних словниках іноземних мов. Цей елемент є вигаданим словом. Отже, наявність спільного вигаданого елемента “ENEOS” вказує на семантичну схожість позначень.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками.

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 (спорідненість) товарів та/або послуг.

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

Проаналізувавши перелік товарів 04 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвами № 41165 та № 41166, колегія Апеляційної палати зазначає, що товари за свідоцтвами є такими самими або спорідненими з товарами, щодо яких заявлено позначення за заявкою № m 2017 10840.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “ENEOS” за заявкою № m 2017 10840 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 41165, 41166.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № m 2017 10840 відносно заявлених товарів 04 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 18.05.2018 правомірно.

Ураховуючи те, що апелянт просить застосувати при розгляді даного заперечення положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія розглянула надані апелянтом документи про дострокове припинення дії протиставлених свідоцтв і встановила наступне.

25.03.2019 Печерським судом м. Києва за результатами розгляду справи № 757/38714/18-ц було винесено рішення про задоволення позову апелянта, яке набрало законної сили 25.04.2019. Відомості про дострокове припинення дії свідоцтв №№ 41165, 41166 за рішенням суду повністю були опубліковані в бюлетені “Промислова власність” № 18 від 25.09.2019.

Колегія Апеляційної палати також дослідила надані апелянтом додаткові документи до заперечення щодо реалізації товарів 04 класу МКТП, маркованих заявленим позначенням, а саме, роздруківки сайту <http://eneos.co.ua> з пропозиціями до продажу асортименту мастильних матеріалів ENEOS, маркованих заявленим позначенням.

Згідно з наданими відомостями автомобільні масла ENEOS виробляються на найбільшому нафтопереробному заводі компанії MICHANG OIL INDUSTRIAL (Південна Корея) за ліцензією японської компанії NIPPON OIL CORPORATION.

В Україні офіційним дистриб'ютором продукції під торговельною маркою “ENEOS” є компанія ENEOS OIL UKRAINE Ltd.

Компанія апелянт – ДжейЕксТіДжі Ніппон Ойл енд Енерджі Корпорейшн (JXTG Nippon Oil & Energy Corporation) (JP) входить до групи компаній NIPPON OIL CORPORATION.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення апелянта.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Заперечення ДжейЕксТіДжі Ніппон Ойл енд Енерджі Корпорейшн (JXTG Nippon Oil & Energy Corporation) (JP) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 18.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № т 2017 10840 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг “ENEOS” за заявкою № т 2017 10840 відносно заявленого переліку товарів 04 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

О. В. Жмурко

О. В. Саламов