

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

2 липня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 20.08.2012 № 88 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Запорожець Л.Г., Костенко І.А., розглянула заперечення компанії ДжейІкс Ніппон Оіл енд Енерджі Корпорейшн проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Держслужба) від

13.06.2012 про відмову в реєстрації знака  («ENEOS, зобр.») за заявкою № м 201013151.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 18.01.2013 та 13.04.2012 та 01.06.2012.

Представники апелянта - Сікачин К.В., Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Шестакова Н.П.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 13.06.2013 про відмову в реєстрації знака на тій підставі, що:

- для всіх товарів 04 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ENEOS» та з комбінованим знаком «ENEOS», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Кравцова Олега Геннадійовича, м. Донецьк, (свідоцтва № № 41165, 41166 від 15.06.2004р., заявки №№ 2003077301, 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).

2. Апелянт – компанія ДжейІкс Ніппон Оіл Енерджі заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «ENEOS, зобр.» за заявкою № м 201013151 та наводить наступні доводи на користь реєстрації.

Компанія ДжейІкс Ніппон Оіл Енерджі була утворена у 2010 році в результаті злиття компаній Ніппон Майнінг Холдінгс та Ніппон Оіл, історія якої починає свій відлік з 1888 року. Корпорація Ніппон Оіл є всесвітньо відомим виробником автомобільних мастил та оливи і є однією з найбільших нафтових компаній в Японії.

Продукція під заявленим позначенням була розроблена та запущена у виробництво у 2001 році, а заявки на видачу свідоцтв на протиставлені знаки для товарів і послуг було подано на реєстрацію у 2003 році. З 2001 по 2003 роки компанія Ніппон Оіл побудувала 13 тисяч автозаправних комплексів під назвою ENEOS. Загальна частка бренду ENEOS на японському ринку становить 80%. Під заявленим позначенням українському споживачу пропонуються моторні та трансмісійні оливи, рідини для АКПП і пластичні мастила.

При цьому, як зазначає апелянт, компанія є постачальником олив для всіх японських автовиробників, наприклад Тайота, Ниссан, Хонда та інших, а тому його продукція добре відома споживачам України.

Також апелянт звернув увагу на ту обставину, що ним ведуться переговори з власником протиставлених знаків стосовно передачі права власності знаки за свідоцтвами України №№ 41165, 41166.

Зважаючи на вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 13.06.2012 та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент позначення – ENEOS - виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами латиниці білого кольору та розміщено у центрі зображувального елемента. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник помаранчевого кольору, у який вписані спіралеподібні кола червоного кольору.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 41165 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент знака – ENEOS - виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами білого кольору, латиницею та розміщено у центрі зображувального елемента. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник сірого кольору, у який вписані спіралеподібні кола чорного кольору.

Протиставлений словесний знак **ENEOS** за свідоцтвом № 41166 виконаний стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

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.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють 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. Особа 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють


змішуванню знаків. При цьому вирішальне значення має перше зорове враження, що створюється досліджуваними позначеннями.


Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знаку щодо їхньої звукової, графічної та семантичної схожості.



Порівняльний аналіз словесних елементів досліджуваних позначень вказує на наявність тотожного словесного елемента «ENEOS», який є єдиним словесним елементом в заявленому позначенні та протиставленому знаку за свідоцтвом України № 41166, а в протиставленому знаку за свідоцтвом України № 41165 - займає центральне положення в зображувальному елементі знака.

Звукова (фонетична) схожість словесного елемента «ENEOS» заявленого позначення та словесних елементів «ENEOS» в протиставлених знаках обумовлюється тотожністю їх звучання, однаковою кількістю літер та звуків їх розташуванням, наголосом тощо.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати

вказує, що заявлене позначення  схоже за графічним виконанням літер словесного елемента «ENEOS», з якого складається протиставлений словесний знак за свідоцтвом України № 41166, а також схоже графічним виконанням літер словесного елемента «ENEOS», яке займає центральне положення в

зображувальному протиставленому знаку  за свідоцтвом України № 41165, зважаючи на їх графічне написання (друковані заголовні літери); розташуванням літер (однакове по відношенню однієї літери до іншої) та алфавітом.

Графічне виконання заявленого комбінованого позначення  та протиставленого комбінованого знака  за свідоцтвом України № 41165 відрізняється тільки кольоровою гамою, проте графіка виконання зображувальних елементів співпадає.

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


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

Тлумачення словесного елемента «ENEOS» не знайдено в жодному зі словників, проте згідно з інформацією, наведеною на сайті <http://www.eneosoil.ru/>, - «бренд ENEOS расшифровывается просто: E – первая буква слова ENERGY, а NEOS по-гречески означает «новый». Таким образом, ENEOS переводится как «Новая энергия»».

Таким чином, колегія Апеляційної палати розглядає заявлене позначення як вигадане або фантазійне, а досліджувані позначення як такі, що не несуть ніякого смислового навантаження, що посилює їх схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами України №№ 41165, 41166.

Відповідно до п. 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.

Заявлене позначення  подано на реєстрацію відносно товарів 4 класу МКТП: *«моторні оливи; паливо; рідке паливо; технічні оливи; мінеральні оливи і жири на технічні потреби (не для палива); немінеральні оливи і жири на технічні потреби {не для палива}; мастильні оливи, технічні мастильні матеріали».*

Протиставлений знак **ENEOS** зареєстровано відносно товарів 4 та послуг 35 класу МКТП:

4 клас: *«технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для збирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) і світільні речовини; свічки і тноти для освітлювання; всі товари, що включені до 4 класу, в тому числі: бензин, бензол, гази стверджені (паливо), газолін, дизельне паливо, мазут, мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, мінеральне паливо, моторне паливо, домішки нехімічні до моторного палива; моторні оливи; нафтовий (петролійний) етер (простий ефір), нафтовий газ, паливні олії, паливні суміші скарбюровані»;*

35 клас: *«реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: вивчення ринку, влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби, влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, розповсюдження зразків; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам), сприяння продажеві (посередництво)».*

Протиставлений знак  зареєстровано відносно товарів 4 та послуг 35 класу МКТП:

4 клас: *«технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для збирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) і світільні речовини; свічки і тноти для освітлювання; всі товари, що включені до 4 класу, в тому числі: бензин, бензол, гази стверджені (паливо), газолін, дизельне паливо, мазут, мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні*

рідини, мінеральне паливо, моторне паливо, домішки нехімічні до моторного палива; моторні оливи; нафтовий (петролійний) етер (простий ефір), нафтовий газ, паливні олії, паливні суміші скарбюровані»;

35 клас: «реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: вивчення ринку, влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби, влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, розповсюдження зразків; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам), сприяння продажеві (посередництво)».

При встановленні спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 4 класу МКТП заявленого позначення та товарів і послуг, для яких зареєстровано протиставлені знаки, та дійшла висновку, що досліджувані товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

Апелянт у запереченні та у засіданнях зазначав, що власник протиставлених свідоцтв №№ 41165, 41166 - Кравцов О.Г. є засновником і директором ТОВ «Компанія ТЕСМА», яка фактично є агентом (представником) в Україні компанії апелянта ДжейІкс Ніппон Ойл енд Енерджі Корпорейшн. На офіційному сайті цієї компанії наведено перелік посилань на веб-сайти, що їй належать, зокрема на веб-сайті <http://www.eneos.ua/> зазначено, що власник сайту є офіційним представником японської компанії Nippon Oil Co.

Продукція, маркована знаком ENEOS, добре відома українським споживачам, про що свідчать участь у міжнародних спеціалізованих виставках «Автосалон SIA», спонсорство на спортивних змаганнях та наявність продукції в автомагазинах, ринках та в інших каналах збуту (інтернет-магазинах, тощо). На підтвердження цього факту апелянт надав колегії роздруківки та фотоматеріали.

Крім цього, апелянт зазначив що не давав згоду Кравцову О.Г. на реєстрацію знака ENEOS та послався на пункт 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, в якому вказано, що якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни

це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Також апелянт зазначив, що між ним та власником протиставлених свідоцтв тривали переговори стосовно передачі права власності апелянту на знаки за свідоцтвами України №№ 41165, 41166. Проте, як зазначив сам апелянт, за результатами переговорів сторони не досягли домовленості щодо передачі і договір про передачу права власності на вказані знаки не був укладений.

За таких обставин, інших доводів на користь реєстрації заявленого позначення, зокрема, договору про передачу права власності на протиставлені знаки, апелянтом не було надано колегії Апеляційної палати.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене комбіноване позначення



не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. У задоволенні заперечення компанії ДжейІкс Ніппон Оіл енд Енерджі Корпорейшн відмовити повністю.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 13.06.2012 про відмову в реєстрації знака «ENEOS, зобр.» за заявкою № т 201013151 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

І.А.Костенко