

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
19.11.2019 № 407

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 жовтня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 10.04.2018 № Р/36-18 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ресенчука В.М., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення ЕРРЕА' СПОРТ С.п.А (ІТ) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 30.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ERRA» за заявкою № т 2016 27333.

Представник апелянта – Бочарова А.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі - заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення)

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення № ВКО/140-18 від 06.04.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 27333 та письмові пояснення закладу експертизи;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/193-18 від 21.05.2018, вх. № ВКО/340-19 від 08.08.2018, вх. № ВКО/537-18 від 21.11.2018, вх. № ВКО/123-19 від 22.02.2019, вх. № ВКО/408-19 від 19.08.2019, вх. № ВКО/516-19 від 04.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 30.01.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ERRA» за заявкою № т 2016 27333, оскільки заявлене позначення для всіх товарів

25 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 зі словесним знаком «ERRA», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Мацуги Олександра Анатолійовича, (UA) (свідоцтво № 152732 від 12.03.2012, заявка № m 2011 01726 від 09.02.2011), щодо споріднених товарів.

Апелянт – ERPEA' СПОРТ С.п.А (IT) не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака «ERRA» за заявкою № m 2016 27333 і вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Апелянтом проведено дослідження, за результатами якого зібрані докази щодо невикористання протиставленого знака «ERRA» за свідоцтвом № 152732 на території України протягом трьох років, а саме: фактів реклами не виявлено (довідка ТОВ «Центр незалежних соціальних досліджень «ОМЕГА» від 16.06.2016); до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо видачі ліцензій на використання знака за свідоцтвом № 152732 не вносилися (довідка ДСІВ №1753/24 від 23.06 2016); глобальні номери товарних позицій (штрих-кодів) щодо товарів і послуг, у складі назв чи описів яких заявлено протиставлений знак, не присвоювалися (довідка Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» № 115/01 від 09.06.2016); сертифікатів відповідності на продукцію протиставленого знака в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано (лист Мінекономрозвитку вих. № 3433-08/18573-09 від 17.06.2016).

На підставі зібраних доказів щодо невикористання знака «ERRA» протягом трьох років апелянт 10.07.2017 звернувся до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 152732 відносно товарів 25 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 30.01.2018 та зареєструвати заявлене позначення «ERRA» за заявкою № m 2016 27333 відносно товарів 25 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 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення « **ERRA** » за заявкою № m 2016 27333 виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення заявлено для товарів 25 класу МКТП: «одяг; взуття; наголовні убори; спортивне взуття; гімнастичні туфлі; пляжне взуття; полотняні туфлі та сандалі; сандалі; спортивні туфлі; туфлі; футбольні черевики; черевики; черевички із шнурками; чоботи».

Протиставлений знак «**ERRA**» за свідоцтвом № 152732 виконаний стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано для

товарів 25 класу МКТП: «взуття спортивне; гімнастичні туфлі; пляжне взуття; полотняні туфлі та сандалі; сандалі; спортивне взуття; спортивні туфлі; туфлі; футбольні черевики; черевики; черевички із шнурками; чоботи».

Згідно з пунктом 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 заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил 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 іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 призводять до сплутування знаків.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання єдиного словесного елемента.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на різницю у шрифті, графічне виконання заявленого позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Оскільки словесний елемент «ERRA» є спільним для порівнюваних позначень, це обумовлює їх семантичну схожість.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності товарів колегія порівняла перелік товарів заявленого позначення з переліком товарів, щодо яких зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що вони є спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «ERRA» за заявкою № т 2016 27333 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком «ERRA» за свідоцтвом України № 152732 оскільки асоціюється з ним в цілому.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «ERRA» за заявкою № т 2016 27333 відносно заявлених товарів 25 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 30.01.2018 правомірно.

Відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом та встановила наступне.

10.07.2017 апелянт звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 152732, відносно товарів 25 класу МКТП у зв'язку з невикористанням знаків протягом останніх трьох років.

За результатами розгляду справи № 760/12081/17 судом було винесено рішення від 20.11.2018 про задоволення позову компанії ЕРРЕА'СПОРТ С.п.А про дострокове припинення дії свідоцтва України № 152732. Рішення набрало законної сили 16.07.2019.

Колегією Апеляційної палати взято до уваги, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості стосовно припинення дії свідоцтва України № 152732 на знак для товарів і послуг «ERRA» повністю за рішенням суду. Відомості про це опубліковані 25.09.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ERRA» за заявкою № т 2016 27333 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених товарів 25 класу МКТП.

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 в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а :**

1. Заперечення ЕРРЕА' СПОРТ С.п.А (ІТ) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 30.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ERRA» за заявкою № т 2016 27333 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ERRA» за заявкою № т 2016 27333 відносно заявленого переліку товарів 25 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

О. С. Кулик

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Ю. В. Ткаченко