

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
№ _____

**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

Р І Ш Е Н Н Я

08 вересня 2017 року



Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р-45-17 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Теньової О.О., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення EXEDY Corporation проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360.

Представник апелянта – Жила Б.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 5308 від 27.03.2017;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 799360;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/83-17 від 08.09.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 26.01.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення “” є тотожним позначенню “”, раніше зареєстрованим на ім'я Амеро Груп Інк (Amero Group Inc.), Сейшельські Острови (свідоцтво України № 192582 від 27.10.2014), щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Пункт 3 стаття 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – EXEDY Corporation не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку ”**EXEDY**” за міжнародною реєстрацією № 799360 на території України та зазначає, що знак створений у 1995 році у зв’язку зі зміною власної назви компанії з Daikin Manufacturing Co., Ltd. на EXEDY Corporation. При цьому, в ідею створення саме такого знака було вкладено зміст слогану компанії – “Відмінний результат в корпоративній активності у всіх аспектах”.

Перші три літери “EXE” на початку знака взято з першої половини слова excellent (у перекладі з англійської - відмінно) і об’єднано з двома літерами “DY”, які взято з початку слова dynamic (у перекладі з англійської - динамічний). При цьому одна із складових літери “X” виконана у вигляді трьох вигнутих червоних ліній, всі літери слова “EXEDY” виконано синім кольором курсивом нестандартного шрифту. Апелянт зазначив, що червоний та синій кольори знака є його корпоративними кольорами.

Заявлене позначення вперше було зареєстровано у 1997 році в Японії для товарів 12 класу МКТП. У 2002 році відбулась міжнародна реєстрація позначення, дію якого у 2015 році поширено на територію України. На цей час знак “EXEDY” зареєстровано в 69 країнах світу.

Компанія апелянта зареєстрована в Японії в 1950 році і є на сьогодні провідним японським виробником ручних муфт, гідротрансформаторів, зчеплення для мотоциклів, запчастин для будівельної техніки тощо. Апелянту належать 44 дочірні компанії та бізнес-бази у 25 країнах світу. В Україні апелянт здійснює свою діяльність через посередництво однієї з дочірніх компаній EXEDY Clutch Europe Ltd., яка контролює його бізнес в Європі. Ця компанія ще у 2011 році приймала участь у Міжнародній професійній виставці, де було встановлено стенд для широкого рекламування продукції під знаком “EXEDY”.

Враховуючи викладене, апелянт вважає, що власник протиставленого знака порушив його права та неправомірно подав заявку на знак для товарів і послуг “EXEDY”.

У зв’язку з цим, апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсним протиставленого свідоцтва України № 192582 повністю. За результатами розгляду справи № 910/1129/16 Господарським судом м. Києва було винесено рішення від 22.03.2017, що набрало 07.04.2017 законної сили, яким позов було задоволено та визнано недійсними повністю свідоцтво України № 192582 на знак для товарів і послуг. Відомості стосовно визнання свідоцтва України № 192582 недійсним повністю відповідно до рішення суду внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 10 від 25.05.2017.

Апелянт зазначає про те, що відповідно до пункту 3 статті 19 Закону, у разі якщо свідоцтво визнане недійсним, воно вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки. Отже протиставлене свідоцтво України

№ 192582 вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки № m 2013 17588, тобто з 27.09.2013.


Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення від 26.01.2017 та надати правову охорону знаку “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 відносно всіх заявлених товарів 12 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 зазначає наступне.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність знака “EXEDY” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (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, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до 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 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 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.

Знак “” за міжнародною реєстрацією № 799360 виконано оригінальними потовщеними літерами латиниці синього кольору, в якому літера «X» виконана у вигляді трьох вигнутих червоних ліній.

Протиставлений знак “” за свідоцтвом України № 192582 виконано оригінальними потовщеними літерами латиниці чорного кольору, в якому літера «X» виконана у вигляді трьох вигнутих ліній.

Відповідно до пункту 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 їх 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.

Результати проведених колегією Апеляційної палати досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних

позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “EXEDY”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі алфавітом (латиниця), шрифтом, графічним написанням (відтворенням) літер, але відрізняються їх кольоровим виконанням.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент “EXEDY”, вони мають однакове смислове значення.

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.

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 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 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 12 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 799360, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 12 класу, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 192582.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що знак за міжнародною реєстрацією № 799360 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 192582 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 799360 відносно заявлених товарів 12 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

Разом з тим, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Крім того, стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

На засіданні колегії Апеляційної палати апелянт звернув увагу на те, що при розгляді справи № 910/1129/16 Господарським судом м. Києва було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Відповідно до Висновку судової експертизи №1132 від 30.01.2017:

станом на дату подання заявки № т 201317588 знак “EXEDY” за свідоцтвом № 192582 та знак “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 є схожими настільки, що їх можна сплутати, а товари, для яких їх зареєстровано, є спорідненими;

знак за свідоцтвом України № 192582 є схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні фірмовим найменуванням “EXEDY Corporation”, що належить компанії EXEDY Corporation, яка одержала право на нього до дати подання заявки № т 2013 17588 щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, зазначені у вказаному свідоцтві.

На користь надання правової охорони знака “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 апелянт надав колегії Апеляційної палати наступні документи:

рішення Господарського суду м. Києва від 22.03.2017 у справі № 910/1129/16;

копію наказу суду від 07.04.2017 про примусове виконання такого рішення;
копію листа Державної служби інтелектуальної власності України від 12.05.2017 № 1-11/3752 про виконання рішення суду.

Ураховуючи зазначене вище, колегія Апеляційної палати взяла до уваги той факт, що протиставлене свідоцтво України № 192582 на знак “~~EXEDY~~” визнано недійсними повністю за рішенням Господарського суду м. Києва від 22.03.2017 у справі № 910/1129/16, яке набрало законної сили 07.04.2017, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснено публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 10/2017 від 25.05.2017.

Колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом 3 статті 19 Закону, зазначає, що протиставлене свідоцтво України № 192582, визнане недійсним повністю за згаданим рішенням суду, вважається таким, що не набрало чинності від 27.09.2013 - дати подання заявки № т 2013 17588 на його реєстрацію.

Таким чином, з огляду на вищезазначені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку ”EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 може бути надана правова охорона для всіх заявлених товарів.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення EXEDY Corporation (Корпорація ЕКСІДІ) задовольнити.
2. Рішення від 26.01.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку “EXEDY” за міжнародною реєстрацією № 799360 відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

О.О. Теньова

Ю.В. Ткаченко