

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
05.10.2022 № 220-Н/2022

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

16 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.02.2022 № Вн-25-Р/2022 у складі головуєчої Козелецької Н.О. та членів колегії Шатової І.О., Гостевої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення Сухомудренко Юлії Володимирівни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 14.12.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «MOVEO LASERLIFE, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2021 09996.

Представник апелянта – Сергєєва М.Ш.
Представник Укрпатенту – Дудова М.О.

Заперечення апелянта – Сухомудренко Юлії Володимирівни подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 14.12.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «MOVEO LASERLIFE, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2021 09996, прийнятим на підставі висновку експертизи про схожість заявленого позначення з раніше поданим на реєстрацію позначенням «moveo Laser, зобр.» за заявкою № m 2020 15753

та раніше зареєстрованою торговельною маркою «MOVE» за міжнародною реєстрацією № 975464, на ім'я інших осіб щодо споріднених послуг.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого позначення за заявкою № m 2020 1575, торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 975464 і дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною (звуковою), семантичною (смісловою) та графічною (візуальною) ознаками.

Апелянт зазначає, що використовує заявлене позначення «MOVEO LASERLIFE, зобр.» з 2017 року. Під цим позначенням апелянт надає послуги лазерної епіляції. Для рекламування та просування послуг під заявленим позначенням було створено власну сторінку в соціальній мережі Instagram, проводилися акції на вебсайтах rokupon.ua та superdial.ua.

У додаткових поясненнях до заперечення від 16.08.2022 апелянт зазначає, що словесний елемент «MOVEO» заявленого позначення означає технологію лазерної епіляції Moveo, яка революціонує ринок лазерного видалення волосся завдяки чотирьом фундаментальним концепціям: ефективність, швидкість, простота та безпека.

Метод Moveo полягає у повторних проходах по невеликих ділянках, що викликає поступове нагрівання найбільш важливих частин волосся і призводить до його руйнування абсолютно безболісним для пацієнта методом, який не викликає побічних ефектів навіть на об'ємних ділянках тіла, які можна обробити швидко та рівномірно. Moveo можливо використовувати аж до фототипу VI шкіри.

Апелянт звертає увагу на те, що технологія Moveo широко використовується на ринку України різними суб'єктами господарської діяльності, які надають послуги лазерної епіляції.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що словесний елемент «moveo» у заявленому та протиставленому позначеннях не має таких індивідуальних ознак, завдяки яким споживач зможе відрізнити послугу лазерної епіляції «MOVEO» апелянта від таких самих послуг інших осіб.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

- скріншот сторінки апелянта в соціальній мережі Instagram;
- копію договору купівлі-продажу діодного лазера D-Las 80 mini № 201907/009 від 05.07.2019 з актом прийому-передачі товару;
- копію договору від 15.02.2020 № 15/02/2020 на купівлю медичного лазера MOTUS AX;
- роздруківку з вебсторінок <https://rokupon.ua> та <https://superdial.ua> з акціями послуг під заявленим позначенням «MOVEO LASERLIFE, зобр.»;
- бланк-погодження логотипу «MOVEO LASERLIFE», рахунок-фактура та видаткова накладна щодо виготовлення візитівок.
- копію листа від ТОВ «Дека Лазер УА»;

- копію договору від 15.02.2021 № 15.02.21 між апелянтом та ТОВ «Company LTD» щодо постачання обладнання ДЕКА «медичний лазер Motus AX» з технологією Moveo;

- копію листа від ТОВ «СУПЕРДІЛ» щодо розміщення акції на вебсайті <https://pokupon.ua>.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 14.12.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2021 09996 відносно всіх заявлених послуг 44 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 02.12.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 05.11.2021 № 146310/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом було встановлено, що заявлене за заявкою № m 2021 09996 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для частини послуг 44 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «гігієнічне та косметичне обслуговування», є схожим з комбінованим позначенням «moveo Laser, зобр.», раніше поданим на реєстрацію в Україні Таловирям Т.О. (заявка № m 2020 15753 від 05.08.2020); для частини послуг 44 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «медичні послуги», є схожим з торговельною маркою «MOVE», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я NGMedacal GmbH, DE (міжнародна реєстрація № 975464 від 23.07.2008) щодо споріднених послуг.

На підставі висновку експертизи від 07.12.2021 Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «MOVEO LASERLIFE, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2021 09996.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала

вступне слово представника апелянта і пояснення представника Укрпатенту, з'ясувала обставини, на які представник апелянта посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-6423/2022 від 15.02.2022), доповненнях до заперечення (№ Вх-16611-Е/2022 від 11.07.2022, № Вх-20323-Е/2022 від 16.08.2022), копіях матеріалів заявки № m 2021 09996, та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення № m 2021 09996 складається з двох словесних елементів «MOVEO» і «LASERLIFE» та графічного елемента у вигляді червоних падаючих пір'їн різного розміру. Словесний елемент «MOVEO» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки у білому кольорі, який розташовано на тлі графічного елемента – пір'їни великого розміру. Словесний елемент «LASERLIFE» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки у чорному кольорі, який розташовано під графічним елементом. Усі літери словесних елементів виконані разом.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 44 класу МКТП.



Протиставлене комбіноване позначення № m 2020 15753 складається з двох словесних елементів «moveo» та «Laser». Словесний елемент «moveo» виконано стандартним шрифтом рядковими літерами латинської абетки. Словесний елемент «Laser» виконано стандартним шрифтом латинської абетки, перша літера заголовна інші рядкові. Усі літери словесних елементів виконані через інтервал. Словесні елементи розташовані у два рядки один під одним. Графічний елемент у вигляді суцвіття квітки кульбаби, що відцвіла, розміщено над заголовною літерою словесного елемента «Laser». Словесні та графічний елемент виконані у фіолетовому кольорі.

Позначення подане на реєстрацію відносно послуг 44 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «MOVE» за міжнародною реєстрацією № 975464 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки без зазначення кольору. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 10 та послуг 42, 44 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «MOVEO LASERLIFE, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 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.

Пунктами 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил встановлено, що 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. 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого позначення за заявкою № т 2020 15753 обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів «MOVEO» та «LASER».

За звуковою (фонетичною) ознакою заявлене позначення «MOVEO LASERLIFE» відрізняється від протиставленої торговельної марки «MOVE» за міжнародною реєстрацією № 975464, оскільки мають різне звучання.

Візуальна (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання), з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер одна від одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Щодо візуальної (графічної) схожості з протиставленим позначенням за заявкою № т 2020 15753 колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення схоже з протиставленим видом шрифту (стандартний), алфавітом (латиниця), а відрізняється графічним написанням та розташуванням літер (разом та через інтервал), характером їхнього написання (заголовні, рядкові), поєднанням кольорів (чорний, білий, фіолетовий), графічними елементами (пір'їни, суцвіття квітки кульбаби). Колегія відмічає, що графічні елементи у порівнюваних позначеннях займають однакове домінуюче положення поряд зі словесними елементами, при цьому вони суттєво відрізняються за своїм графічним виконанням (пір'їни, суцвіття квітки кульбаби), виконані в різних кольорах, що призводить до абсолютно різного візуального сприйняття порівнюваних позначень.

Щодо візуальної (графічної) схожості з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 975464 колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення схоже з торговельною маркою «MOVE» видом шрифту (стандартний), алфавітом і розташуванням літер одна від одної (латиниця, літери написані разом), характером написання літер (заголовні), а відрізняється кольором (білий, чорний), наявністю зображувального елемента (пір'їни різного розміру червоного кольору). Колегія Апеляційної палати вважає, що графічний елемент, виконаний у червоному кольорі, сприяє його домінуванню в композиції та надає позначенню високу розрізняльну здатність. З огляду на це, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення і торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 975464 справляють різне зорове сприйняття.

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

Для встановлення перекладу та тлумачення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до відповідних інформаційно-довідкових джерел.

Відповідно до онлайн перекладача Google та безкоштовного перекладача з латинської на українську мову: moveo – я рухаюся.¹

Згідно з латинсько-українським та українсько-латинським словником ветеринарно медичних термінів кафедри німецької та французької мов Національного аграрного університету, затвердженого вченою радою Природничо-гуманітарного ННІ: moveo, movi, motum, ēre рухати, спонукати.²

Словесний елемент «LASERLIFE» є словосполученням, утвореним із двох слів англійської мови «laser» та «life».

Laser ['leɪzə] n; фіз.- лазер, оптичний квантовий генератор.³

Life [laɪf] n; (pl lives) - життя; існування.⁴

Move [mu:v] n 1. рух; зміна положення, місця; пересування.⁵

Колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, звернувшись до Інтернет-ресурсів та інших доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила наступне.

Лазерна епіляція Moveo розроблена італійською компанією Дека. У процедурі використовують пристрій, який включає в себе лазери двох типів – олександритовий та неодимовий. Апарат має охолоджуючий сапфірову накіпку. Вона знижує температуру шкірних покривів, завдяки цьому ефект від процедури підсилюється, а больові відчуття стають майже непомітними. Технологія Moveo – це «епіляція в процесі руху». Спеціаліст переміщує пристрій круговими або поступальними рухами. Лазер збільшує температуру фолікулів до тих пір, поки вони не зруйнуються. Лазерне випромінювання проникає в структуру волосся, сама шкіра не травмується. Це дозволяє обробляти одну зону декілька разів, до отримання повного ефекту⁶.

Запатентована технологія Moveo дозволяє подолати обмеження традиційного олександритового лазера, але зберегти всі його переваги. Сапфіровий наконечник пристрою поступово нагріває волоссяні цибулини, не пошкоджуючи шкіру, а також забезпечує контактну систему охолодження до 15С. Ця технологія сприяє безболісному процесу, шкірний покрив не перегрівається і не пошкоджується⁷.

За результатами дослідження інформації в мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати встановила, що процедура лазерного видалення волосся з використанням технології Moveo є популярною в Україні і надається багатьма косметологічними салонами та медичними центрами, серед яких, зокрема, мережа салонів «Laser Ville»⁸, клініка лазерної епіляції «MED CITY»⁹, медичний

¹ <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=la&tl=uk&text=moveo&op=translate>

² http://hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/Files/downloads/Balala%D1%94va_Latin.pdf

³ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/laser>

⁴ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/life>

⁵ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/move>

⁶ <https://avz-clinic.com/ua/laser-moveo/>

⁷ <https://excellence-clinic.com.ua/s/le/dinamicheskaja-lazernaja-jepiljacija-kiev-deka-motus-ax-s-tehnologiej-moveo/>

⁸ https://laserville.site/?gclid=Cj0KCQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3mfZZBHOHhYxnHVgV6w4V4g-ax6SxNEAGsuWUAgw9YiSDmeDedoXgaAlkLEALw_wcB

⁹ <https://medcity.ua/services/lazernaya-epilyatsiya/chto-takoe-dinamicheskaya-lazernaya-epilyatsiya-moveo/>

центр «Академія медичного здоров'я», мережа клінік «Exellence», «MyDerm clinic»¹⁰, клініка «Літус»¹¹ та ін.

Таким чином, технологія Moveo використовується на ринку України різними суб'єктами господарської діяльності, які надають послуги лазерної епіляції. Словесні елементи «moveo» та «laser» у складі позначень прямо або асоціативно характеризують призначення послуги, яка стосується лазерної епіляції за допомогою спеціальної технології. Оскільки вказані елементи виконують описову (інформативну) функцію, вони тому не можуть слугувати підставою для відмови в реєстрації позначення.

За результатом проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що семантична схожість заявленого на реєстрацію позначення та позначення за заявкою № т 2020 15753 обумовлена схожістю спільних елементів «moveo» та «laser», які в силу своєї загальноповживаності стосовно послуг з надання лазерної епіляції (видалення зайвого волосся зі шкіри) належать до так званих «слабких» елементів позначень, а отже не можуть мати значного впливу щодо встановлення схожості порівнюваних позначень.

Якщо спільний (загальний) елемент у двох позначеннях є описовим (слабким елементом), увага споживача звичайно фокусується на іншій частині торговельної марки. У цьому випадку, наявність відмітних графічних кольорових елементів, забезпечує достатній рівень розрізняльної здатності, виключаючи ймовірність їх сплутування споживачами. Під час порівняння словесного позначення і комбінованого позначення, що містить словесний елемент, окрім збігу словесних елементів, мають бути враховані й інші характеристики комбінованого позначення, які можуть істотно змінювати загальне враження (у тому числі смислове), що справляється словесним елементом.

На думку колегії Апеляційної палати семантична (смилова) несхожість заявленого позначення та торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 975464 обумовлюється та підсилюється наявністю додаткового словесного елемента «LASERLIFE» та домінуючого зображувального елемента у вигляді червоних пір'їн різного розміру, що наділяє заявлене позначення іншого відмітного семантичного значення. Отже, заявлене на реєстрацію позначення та зареєстрована раніше торговельна марка не мають спільної ідеї, а тому не є семантично схожими.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене на реєстрацію позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням за заявкою № т 2020 15753 та торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 975464, оскільки не асоціюється з ними в цілому.

У зв'язку з тим, що за висновком колегії Апеляційної палати заявлене позначення не є схожим до ступеня змішування з протиставленим позначенням

¹⁰ <https://www.mydermclinic.ua/ru/services/lazernaya-epilyacziya-moveo-2/>

¹¹ <https://litus.com.ua/lazernaya-epilyaciya-kiev/>

та торговельною маркою, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених послуг.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Сухомудренко Юлії Володимирівни задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 14.12.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «MOVEO LASERLIFE, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2021 09996 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «MOVEO LASERLIFE, зобр.» за заявкою № т 2021 09996 відносно всього заявленого переліку послуг 44 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Н.О. Козелецька

Члени колегії

І.О. Шатова

А.І. Гостєва