

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.01.2018 № 30

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

15 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 28.07.2017 № Р/81-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Шатової І.О., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Курищука Костянтина Костянтиновича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 03.05.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Linza Vision» за заявкою № т 2016 19177.

Представники апелянта – Боднар О.В., Зайчук К.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення (вх. № ВКО/45-17 від 25.07.2017) проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Linza Vision» за заявкою № т 2016 19177;
- копії матеріалів заявки № т 2016 19177;
- додаткові пояснення до заперечення (вх. № ВКО/185-17 від 13.11.2017).

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 03.05.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Linza Vision» за заявкою № т 2016 19177, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є описовим для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; лінзи до окулярів; об'єктиви (лінзи) (оптика)» та споріднених до них послуг 35

класу МКТП (пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот), послуг 44 класу МКТП «послуги окулістів» і вказує на вид/призначення товару та призначення/властивості відповідних послуг.

Linza Vision – лінза для зору (зір за допомогою лінзи).

Linza наведене літерами латинської абетки слово «лінза».

Vision – з англ. зір;

2) є оманливим для інших товарів 9 класу МКТП, послуг 44 та 35 класів МКТП, пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), розділ II стаття 6, пункт 2,

Universal (En Uk) (к версии АBBYU Lingvo x3),

Новый англо украинский словарь. © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний,

Universal (Uk En) (к версии АBBYU Lingvo x3),

Большой украинско английский словарь. © 2005, Попов Е.Ф., Балла Н.И. 160 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Курищук К.К. не погоджується з наведеними у рішенні ДСІВ підставами про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 19177 і просить Апеляційну палату розглянути наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим при використанні щодо зазначених у заявці послуг 35 та 44 класів МКТП, оскільки послуги щодо введення в цивільний оборот товарів 9 класу МКТП «контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; лінзи до окулярів; об'єктиви (лінзи) (оптика)» не були заявлені апелянтом. Словосполучення «Linza Vision» жодним чином не описує зміст послуг щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та послуг, що надає окуліст, з огляду на таке.

Словесний елемент «Linza» не має прямого перекладу як з англійської мови, так і з інших поширених іноземних мов, якими може володіти український споживач. Лінза це – 1. оптичне скло, обмежене двома сферичними поверхнями або однією сферичною і однією плоскою, здатне збирати або розсіювати промені, що проходять через нього; 2. поклади, що залягають певними пластами (Словник української мови: в 11 томах /Інститут мовознавства; К.: Наукова думка). Отже, слово лінза не має однозначного тлумачення саме як медичний товар для покращення зору, а, в першу чергу, визначається як пристрій, що розсіює світлові промені.

Другий словесний елемент заявленого позначення «Vision» має переклад з англійської – зір, бачення, сприйняття, уява. Сміслові значення цього слова не є однозначною асоціацією тільки з зором і використовується апелянтом у переносному значенні, має додаткове смислове навантаження в заявленому позначенні та урізноманітнює сприйняття позначення в цілому.

Апелянт зазначає, що словосполучення «Linza Vision» у цілому означає «сприйняття крізь лінзу», що не є поясненням медичних процедур з покращення зору, а є абстрактною фразою, яка не має однозначного тлумачення, тому, на думку апелянта, не є описовим щодо зазначених спірних товарів 09 та послуг 35 та 44 класів МКТП, оскільки не описує їх вид, властивості, якість, призначення, цінність тощо.

Апелянт вважає, що позначення не є оманливим щодо всіх інших товарів 9 та послуг 35 та 44 класів МКТП, оскільки позначення не викликає у потенційного споживача однозначного уявлення про властивості або характер товару та/або послуги (прямо не описує конкретну послугу чи товар, у тому числі заявлені товари та послуги), тому не може однозначно сприйматися таким, що описує послугу та/або товар оманливо.

Апелянт зазначає, що він з 2014 року здійснює активну діяльність з продажу та просування на український ринок оригінальних високоякісних контактних лінз та супутніх товарів до них відомих світових виробників через Інтернет-магазини «linzavision.com.ua» та «linzavision.com», власником яких він є. Також апелянт здійснює продаж заявлених товарів у своєму профільному магазині в м. Києві.

Апелянт вважає, що внаслідок такого тривалого і активного використання серед споживачів у цьому сегменті ринку, а саме щодо основних товарів офтальмологічного призначення, позначення набуло розрізняльної здатності.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 03.05.2017 та зареєструвати позначення «Linza Vision» за заявкою № m 2016 19177 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

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

Заявлене позначення **Linza Vision** є словесним, наведеним стандартним шрифтом рядковими літерами латиниці, перші літери слів, що складають заявлене позначення, наведені заголовними літерами.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35, 44 класів МКТП.

Апелянтом у додаткових матеріалах змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів і послуг, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення до наступного: «клас 09: апертометри (оптичні); біноклі; візери до фотоапаратів; візирні труби для вогнепальної зброї; оптичні приціли для вогнепальної зброї; вічка оптичні дверні; дзеркала оптичні; діафрагми для фотоапаратів; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; лінзи до окулярів; лупи (оптика); мікроскопи; об'єктиви (лінзи) (оптика); об'єктиви для астрофотографування; об'єктиви для макрозйомки; окуляри; окуляри від сонця; окуляри оптичних приладів; оправы для окулярів; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні лінзи; оптичні прилади та інструменти; оптичні приціли для артилерії;

пенсне; перископи; призми оптичні; прилади, інструменти, що мають окуляри; телескопи; футляри для окулярів; футляри на контактні лінзи; футляри на предметні скельця мікроскопів; клас 35: демонстрування товарів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; клас 44: послуги окулістів; фармацевтичне консультування».

З огляду на це, колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 2 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), відносно скороченого переліку товарів 09 та послуг 35, 44 класів МКТП.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар або послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, з метою визначення його семантичного значення, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

За результатами пошуку слова *linza* за загальномовними словниками (перекладачами) з різних мов, доступними в мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати не виявила перекладу іншого, ніж слово *linza* та його транслітерації – *лінза*, *линза*, зокрема українською, російською, англійською мовами https://e2u.org.ua/s?w=linza&dicts=all&highlight=on&filter_lines=on.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати зазначає, що для українського споживача воно є словом іншомовного походження. Відомості щодо слів іншомовного походження, що вільно використовуються в українській мові нарівні з словами українського походження, містяться в словниках іншомовних слів, які надають науково-практичне пояснення таких слів та їх українські відповідники. За результатами пошуку за словниками іншомовних слів слово Лінза (транслітерація літерами української абетки від Linza) означає: Лінза нім., букв. – сочевиця 1. Оптичне скло, обмежене двома сферичними поверхнями або однією сферичною й однією плоскою, здатне збирати і розсіювати промені, що проходять через нього. 2. Поклади, що залягають певними пластами. Словник іншомовних слів (<http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?action=alpha&Qry=>).

Пояснення щодо слова Linza міститься також у тлумачних та спеціальних словниках української мови:

«Linza – 1. Оптичне скло, обмежене двома сферичними поверхнями або однією сферичною і однією плоскою, здатне збирати або розсіювати промені, що проходять через нього. *Учений оком лінз Дивився на зерно (Платон Воронько, Три покоління, 1950, 92); У порівняннях. Сергій Пастухов казав, що стінна газета в цеху, немовби лінза.. — Лінза! Вона ж збирає всі промені в один сильний промінь (Павло Автомонов, В. Кошик, 1954, 71); 2. чого. Поклади, що залягають певними пластами. В Амвросіївці та Олександрівці лінзи глини вкладені в досить глибокі ерозійні жолоби, вимиті у крейдових та палеогенових породах (Геологічний журнал, XVI, 1, 1956, 75); Всюди під колишнім курортом залягають лінзи і гнізда ртутної руди (Робітничка газета, 24.XI 1962, 2)» (Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 516. <http://eslovnyk.com/лінза>).*

«Лінза — це прозоре тіло, обмежене двома прозорими сферичними поверхнями, які заломлюють світлові промені. Характеристикою кожної лінзи є її фокусна відстань й оптична сила. Лінзи бувають опуклі, угнуті, плоскоопуклі, плоскоугнуті та опукло-угнуті. Опуклі лінзи — це збиральні лінзи, а угнуті — розсіювальні лінзи» (<http://subject.com.ua/physics/junior/185.html>)

«Лінзи є універсальним оптичним елементом більшості оптичних систем. Традиційне застосування лінз: біноклі, телескопи, оптичні приціли, теодоліти, мікроскопи і фотовідеотехніка. Поодинокі збираючі лінзи використовуються як збільшувальні стекла. Лінзи використовують в таких пристосуваннях, як окуляри і контактні лінзи. У радіоастрономії і радарях часто використовуються діелектричні лінзи, що збирають потік радіохвиль в приймальну антену» (<http://linza7.blogspot.com/>).

Зважаючи на наведені визначення, колегія Апеляційної палати констатує, що слово *linza* є іншомовним словом і вільно використовується в українській мові як спеціальний науковий термін (фізика, оптика) для назви оптичного пристрою для збирання або розсіювання променів.

«Vision – бачення (<http://translate.meta.ua/ua/>)

vision – зір, зорове сприймання/сприйняття; бачення 2. система технічного бачення (*Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина I англійсько-українська 2010 р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович)*

vision – зір || зоровий 2. бачення, зорове сприймання || баченнєвий (https://e2u.org.ua/s?w=vision&dicts=all&highlight=on&filter_lines=on)».

При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому.

Загальномовні словники, тлумачні та спеціальні словники української мови не містять перекладу, офіційного тлумачення чи наукового пояснення словосполучення «*linza vision*» у цілому.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «*Linza Vision*» у цілому не вживається в українській мові як вказівка на будь-який певний товар чи послугу, є вигаданим словосполученням, отже не має однозначної семантики. У цілому заявлене позначення може викликати лише певні асоціації про особливості товарів і послуг, щодо яких заявляється знак, але не описує їх прямо.

За результатами проведеного дослідження інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати встановила, що смислове значення словосполучення *Linza Vision* не знайоме українському споживачу як очевидна вказівка на певний товар чи послугу, тому заявлене позначення не може вважатися описовим щодо скороченого переліку товарів і послуг. Відповідно, заявлене позначення не може бути оманливим для скороченого переліку товарів 9 класу та послуг 35, 44 класів МКТП, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Курищука Костянтина Костянтиновича задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 03.05.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Linza Vision» за заявкою № m 2016 19177 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Linza Vision» за заявкою № m 2016 19177 відносно товарів 09 та послуг 35, 44 класів МКТП, а саме: «клас 09: апертметри (оптичні); біноклі; візери до фотоапаратів; візирні труби для вогнепальної зброї; оптичні приціли для вогнепальної зброї; вічка оптичні дверні; дзеркала оптичні; діафрагми для фотоапаратів; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; лінзи до окулярів; лупи (оптика); мікроскопи; об'єктиви (лінзи) (оптика); об'єктиви для астрофотографування; об'єктиви для макрозйомки; окуляри; окуляри від сонця; окуляри оптичних приладів; оправы для окулярів; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні лінзи; оптичні прилади та інструменти; оптичні приціли для артилерії; пенсне; перископи; призми оптичні; прилади, інструменти, що мають окуляри; телескопи; футляри для окулярів; футляри на контактні лінзи; футляри на предметні скельця мікроскопів; клас 35: демонстрування товарів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; клас 44: послуги окулістів; фармацевтичне консультування».

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

І. О. Шатова

Л. А. Цибенко