

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

24 лютого 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.09.2016 № 84 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Терехової Т.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк.) (US) про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» за міжнародною реєстрацією № 1212038.

Представник апелянта – Кислиця Т.О.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 14200 від 12.09.2016 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1212038;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1212038;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 10 від 03.01.2017, вх. № 1515 від 27.01.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 24.06.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 10 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «TECNIS», раніше зареєстрованим на ім'я Фармація енд Апджон Компані ЛЛСі (Pharmacia & Upjohn Company LLC) (US) (свідоцтво України № 37061 від 15.01.2004) щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк.) (US) не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 на території

України і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Між власником протиставленого знака – Фармація енд Апджон Компані ЛЛСі (Pharmacia & Upjohn Company LLC) (US) та апелянтом укладений договір від 13.11.2014 про передачу йому прав власності на знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061.

18.01.2016 апелянт подав до ДСІВ заяву про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр) відомостей про передачу прав власності на знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061 стосовно наведених у свідоцтві № 37061 товарів 10 класу МКТП «внутрішньоочні лінзи» на підставі договору про передачу прав на знак.

На момент винесення рішення про відмову в наданні правової охорони на території України знаку «TECNIS Symphony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 процедура розгляду, публікації та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061 не була завершена.

Отже, після завершення зазначеної процедури власником знака «TECNIS Symphony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 та протиставленого знака «TECNIS» за свідоцтвом № 37061 буде одна і та ж особа, а саме апелянт – Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк.) (US).

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 24.06.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symphony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 та надати правову охорону знаку стосовно заявленого переліку товарів 10 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.

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.


Пунктом 4.3.2.4 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 у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему

різницю елементів. При перевірці позначень на схожість визначається ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг.


Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1212038 та протиставленого знака за свідоцтвом № 37061 згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Заявлене словесне позначення «» за міжнародною реєстрацією № 1212038 складається з двох слів «TECNIS» та «Symfony», розташованих одне під одним. Словесний елемент «Symfony» виконаний друкованим шрифтом латиниці з великої літери, літера «f» виконана стилізованим шрифтом. У зображенні словесний елемент «Symfony» займає домінуюче положення, оскільки його виконано більшими за розміром літерами, порівняно із словесним елементом «TECNIS». Словесний елемент «TECNIS» виконаний друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 10 класу МКТП, а саме внутрішньоочні лінзи, пристрої для імплантації внутрішньоочних лінз, деталі, обладнання та аксесуари для вищезазначених товарів.

Протиставлений словесний знак «TECNIS» виконаний друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 10 класу МКТП «внутрішньоочні лінзи».

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого позначення «» та протиставленого знака «TECNIS» колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлений знак входить до складу заявленого позначення.

Звукова (фонетична) схожість позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «tecnis».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (друкований), а відрізняються графічним відтворенням словесних елементів та їх розташуванням. Наявність у складі заявленого позначення словесного елемента «Symfony», виконаного з використанням стилізованої

літери «f», надає йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень в цілому.

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

Для встановлення семантичної схожості порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках іноземних мов відсутнє визначення слів «tecnis» та «symfony», тобто вони є фантазійними. Однак ці слова співзвучні із словами англійської мови technical (технічний) та symphony (симфонія). Таким чином, заявлене позначення «tecnis symfony» може сприйматися споживачем у значенні «технічна симфонія».

Колегія Апеляційної палати вважає, що наявність у вигаданого слова «tecnis» певного асоціативного значення, надає позначенню своєрідного характеру, що привертає увагу споживача та запам'ятовується. Оскільки словесний елемент «TECNIS» є спільним для порівнюваних позначень, це обумовлює їх семантичну схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками позначення за міжнародною реєстрацією № 1212038 схоже з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 37061, 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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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 10 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1212038, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 10 класу, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 37061.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за міжнародною реєстрацією № 1212038 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 37061 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1212038 відносно заявлених товарів 10 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака та надані апелянтом додаткові матеріали до заперечення.

13.11.2014 власником протиставленого знака «TECNIS» за свідоцтвом № 37061 Фармація енд Апджон Компані ЛЛСі (Pharmacia & Upjohn Company LLC) (US) передано права власності на цей знак апелянту – Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк.) (US) на підставі договору про передачу прав на знак.

29.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Реєстру відомостей про передачу прав власності на знак «TECNIS» стосовно наведених у свідоцтві № 37061 товарів 10 класу МКТП.

25.01.2017 зареєстровано договір про передачу прав за № 20973, відомості про передачу прав власності на знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061 опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 2 та внесені до Реєстру.

На підтвердження зазначеного апелянтом надано наступні документи:

- копія заяви (№ 523 від 18.01.2016) до ДСІВ про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак «TECNIS» до компанії апелянта;

- рішення ДСІВ про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Реєстру відомостей про передачу прав власності на знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061;

- копія зареєстрованого договору від 13.11.2014 про передачу прав на знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061;

- бібліографічні дані свідоцтва № 37061 на знак «TECNIS».

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що наразі апелянту одноосібно належать права на протиставлений знак «TECNIS» за свідоцтвом № 37061.

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 вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку за міжнародною реєстрацією № 1212038 відносно заявлених товарів 10 класу МКТП.

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 Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк.) (US) задовольнити.
2. Рішення від 24.06.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку «TECNIS Symfony» за міжнародною реєстрацією № 1212038 відносно заявлених товарів 10 класу МКТП.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.В.Терехова

О.В.Саламов