

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

23.06.2025 № 150/2025



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

05 травня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 12.09.2024 № Р-АП/76-24, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Фінагіної В. Б., Грищенко В. Л., за участю секретаря засідання Бесєди А. Ю., розглянула заперечення Шевчук Олександри Олександрівни проти рішення УКРНОІВІ від 30.07.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» за заявкою № т 2022 15163.

Представники апелянта – Костенко Н. В., Наумов І. Д.

Представник УКРНОІВІ – Баннікова В. І.

Заперечення апелянта – Шевчук О. О., 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 НОІВ 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 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 30.07.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» відносно послуг 44 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № т 2022 15163, прийнятим на підставі висновку експертизи, відповідно до якого заявлене комбіноване позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо

частини послуг 44 класу МКТП, надання яких не пов'язано з певною галуззю медицини, а саме – «офтальмологією», тому що містить у своєму складі зазначення «офтальмологічний», та для всіх послуг 44 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА; vasyl shevchuk; vs; 0732+зображення».

Апелянт – Шевчук О. О., не погоджуючись з вказаним рішенням, наводить такі доводи.

Апелянт зазначає, що комбіноване позначення «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА; vasyl shevchuk; vs; 0732+зображення».

Апелянтом здійснено порівняльний аналіз заявленого позначення із протиставленою торговельною маркою, за результатами якого апелянт зазначає таке.

Позначення «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» складається з п'яти слів, п'ятнадцяти складів та тридцяти дев'яти літер. Протиставлена торговельна марка «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА VASYL SHEVCHUK, зобр.» складається з чотирьох слів, дванадцяти складів та двадцяти дев'яти літер. Відповідно до правил транслітерації, словесна частина торговельної марки «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА VASYL SHEVCHUK» українською мовою читається як «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА ВАСИЛЬ ШЕВЧИК».

Також на підтвердження цього апелянт посилається на Instagram-акаунт протиставленої торговельної марки, в якому можна побачити надпис: «Клініка Василя Шевчика». Дане прізвище читається саме «Шевчик», а не «Шевчук».

В свою чергу прізвище апелянта інше, а саме – «Шевчук». Це підтверджується копією паспорта.

Наведена різниця, на думку апелянта, створює достатню відмінність у звучанні протиставлених торговельних марок для того, щоб стверджувати про неможливість їх сплутування.

Також на підставі порівняльного аналізу апелянтом зроблено висновок про відсутність графічної схожості між вказаними позначеннями, оскільки в позначенні апелянта увага акцентується на слові «ОПТИКА» та стилізованому зображенні ока. Також увага зосереджується на словосполученні «ЛІКАРЯ ШЕВЧУК», яке виконане заголовними літерами та жирним шрифтом, проте в протиставленій торговельній марці наявний акцент на словах «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА», оскільки вони представлені в більшому розмірі, ніж частина «VASYL SHEVCHUK», та виконані заголовними літерами. Крім цього, словосполучення «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА» виконане жирним шрифтом, що автоматично фіксує увагу потенційного споживача саме на цій частині. Разом з цим, графічний елемент у заявленого позначення у вигляді ока виконано плавними чіткими лініями, які пом'якшують сприйняття даного елемента, а графічний елемент у протиставленій торговельній марці являє собою більш абстрактне та художнє зображення ока з нерівними лініями та нерівномірними елементами, виконане

нечіткими та несучільними лініями з ефектом малюнка, виконаного вручну. Крім того, зверну на елементі розміщено літери VS, а всередині – цифри 0732.

Також апелянт звертає увагу на різницю в розміщенні графічного елемента та на різницю в загальному стилі позначень та їх сприйнятті: позначення апелянта має сучасний мінімалістичний стиль, в той час як протиставлена торговельна марка має більш художній стиль. Кожен логотип є унікальним, акценти є зовсім різні, з чого можна зробити висновок про неможливість сплутування торговельних марок споживачем.

На підтвердження вказаних обставин апелянт посиляється на зареєстровані торговельні марки, в яких наявне зображення ока, оскільки в кожному випадку такі зображення є різними, стилізованими, і випадок апелянта не є винятком, адже зображення ока в позначенні та в протиставленій торговельній марці є зовсім різними за виконанням.

Щодо смислової схожості апелянтом зазначено, що в позначенні «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.», зокрема, акцентується увага на словах «ОПТИКА» та «Офтальмологічний центр», як на визначення послуг, які надаються апелянтом.

В торговельній марці «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА VASYL SHEVCHUK, зобр.» домінуючим елементом є слова «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА».

На думку апелянта, власник протиставленої торговельної марки позиціонує себе як надавача послуг, які пов'язані саме з хірургічним втручанням, що вбачається з аналізу вебсайта компанії «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА VASYL SHEVCHUK» (<https://shevchyk.com>) – пряма вказівка на сферу діяльності власника, а саме – «мікрохірургія ока».

Апелянт звертає увагу на те, що коло споживачів власника протиставленої торговельної марки та апелянта є різним, адже апелянт себе ніяким чином не позиціонує як надавача послуг, які пов'язані саме з хірургічним втручанням.

Позначення апелянта містить в своєму складі прізвище «Шевчук», а протиставлена торговельна марка має зазначення «SHEVCHUK».

Власником протиставленої торговельної марки є особа з прізвищем Шевчик, апелянтом по заявленому позначенню є особа з прізвищем Шевчук. По сенсу – це два зовсім різні прізвища, які неможливо сплутати.

Також апелянт наголосив на тому, що власник протиставленої марки – чоловік, а апелянт – жінка, що на його думку додає ще більше відмінностей між надавачами послуг.

На підтвердження вказаних обставин апелянт посиляється на практику НОІВ з реєстрації торговельних марок, які містять схожі прізвища.

Апелянт зазначає, що свою діяльність почала здійснювати в 2022 році, на підтвердження чого надає виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Лікар Шевчук Олександра Олександрівна спеціалізується на діагностиці, терапії захворювань очей та хірургії. Стаж її роботи складає більше 6 років. В 2023 році отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з

медичної практики (номер ліцензії 1227/23/М).

У апелянта наявний вебсайт, на якому представлена інформація про діяльність центру, а також відгуки клієнтів (<https://www.eyecareshevchuk.com>).

З листопада 2022 року апелянт активно веде сторінку в мережі Instagram (<https://www.instagram.com/eyecare.shevchuk/>). Станом на червень 2024 року сторінка налічує понад 1324 читачів та 242 дописи.

Апелянт популяризує свій центр через різні платформи, в тому числі через соціальну мережу Facebook.

У своєму запереченні апелянт скоротив перелік послуг 44 класу МКТП до таких: «діагностування порушень зору; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичний скринінг; послуги з оцінювання стану здоров'я; послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; фармацевтичне консультування».

На підтвердження активного використання заявленого позначення апелянтом надано додаткові докази (від 22.04.2025 № Вх-19870/2025).

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення УкрНОІВІ від 30.07.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2022 15163 та зареєструвати торговельну марку «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» відносно скороченого переліку послуг 44 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УкрНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону¹ 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 Держпатентного відомства України

від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)².

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2022 15163 Шевчиком Василем Івановичем було подане мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (від 27.03.2023 № 23/ЗМ/Вх-25733), яке було проаналізовано та взято до уваги.

25.05.2023 експертом було отримано мотивовану відповідь заявника на

¹ Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ, відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УкрНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення, які були проаналізовані та взяті до уваги.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, наведені у запереченні доводи були визнані експертом обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи експертом було підготовлено висновок про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі того, що заявлене комбіноване позначення:

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо частини послуг 44 класу МКТП, надання яких не пов'язано з певною галуззю медицини, а саме «офтальмологією», тому що містить у своєму складі зазначення «офтальмологічний».

Офтальмологічний – стосовно офтальмології;

офтальмологія -ї, Розділ медицини, основними напрямками якого є вивчення анатомії та гістології органу зору, фізіології зорової системи; вивчення та лікування хвороб ока та зорової системи;

2) для всіх послуг 44 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА; vasylyshevchuk; vs; 0732+зображення» (свідоцтво № 282436 від 10.09.2020, заявка № m 2018 25774 від 02.11.2018), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Шевчика Василя Івановича (UA) щодо таких самих або споріднених послуг.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 11 і 12 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 пояснення представників апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 09.09.2024 № Вх-37442/2024), додаткових матеріалах до заперечення (від 22.04.2025 № Вх-19870/2025), копіях матеріалів заявки № m 2022 15163, та встановила таке.

О П Т И К А



Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення **ОПТИКА** **Офтальмологічний центр** **ЛІКАРЯ ШЕВЧУК** складається з трьох словесних елементів «ОПТИКА», «Офтальмологічний центр», «Лікаря Шевчук» та зображувального елемента у формі стилізованого людського ока, де

словесний елемент «ОПТИКА» виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, словесний елемент «Офтальмологічний центр» виконаний стандартним шрифтом кирилиці, в якому перша літера заголовна, інші – рядкові, та словесний елемент «Лікаря Шевчук» виконаний стандартним жирним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 282436



складається з двох словесних елементів «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА» та «VASYL SHEVCHUK» і зображувального елемента у формі людського ока, де перший словесний елемент виконаний стандартним жирним шрифтом заголовними літерами кирилиці, а другий – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, 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 зі 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. Водночас, 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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. 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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент,

оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила таке.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки обумовлюється подібністю звучання прізвищ «ШЕВЧУК» та «SHEVCHUK», які, незважаючи на відмінності в написанні латиницею, є подібними за вимовою. Колегія Апеляційної палати зазначає, що пересічним споживачем прізвище «SHEVCHUK» буде прочитане та сприйняте як «ШЕВЧУК», оскільки в усному мовленні ці прізвища є майже тотожними. Така фонетична схожість, з огляду на персоніфікований характер обох позначень, підвищує ймовірність сплутування джерел походження послуг.

Щодо візуальної (графічної) схожості, то колегія Апеляційної палати зазначає, що і заявлене позначення, і протиставлена торговельна марка містять стилізоване зображення ока, яке є центральним графічним елементом. Обидва зображення, хоча й відрізняються за стилістикою виконання, асоціюються з тематикою офтальмології, що підсилює враження візуальної подібності. Крім того, обидва позначення містять словесні елементи, що поєднують сферу медичних послуг (офтальмологія) із прізвищем конкретної особи, що персоніфікує джерело надання таких послуг.

Всі зазначені торговельні марки мають виразно персоніфікований характер, що пов'язується у споживача з конкретним лікарем-офтальмологом. Таке враження створюється як через зображення ока, так і через використання прізвищ у складі позначень, які сприймаються як тотожні. У результаті, порівнювані позначення є схожими як візуально, так і семантично, що створює високий ризик змішування.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. У даному випадку заявлене позначення та протиставлена торговельна марка містять посилення на медичну спеціалізацію (офтальмологія) та ім'я фахівця, що підсилює асоціативний зв'язок між ними в уявленні споживача.

ОПТИКА, -и, *жс*. 1. Розділ фізики, що вивчає світло, його властивості та закони. 2. Прилади, інструменти, виготовлені з урахуванням законів відбивання і заломлення світла. Освітлювальна оптика. 3. Магазины або відділи, де продаються окуляри, фотооб'єктиви, біноклі, телескопи та ін.³

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, -ї, *жс*. Розділ медицини, основними напрямками якого є вивчення анатомії та гістології органу зору, фізіології зорової систем; вивчення та лікування хвороб ока та зорової системи.⁴

(від грец. *ὀφθαλμός* – око та ...логія) – галузь медицини, що вивчає

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. : іл., стор. 851

⁴ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. : іл., стор. 869

фізіологію і патологію органа зору.⁵

МІКРОХІРУРГІЯ, -ї, ж. Відділ хірургії, який розробляє методи операцій на дуже дрібних об'єктах під мікроскопом; проведення операцій на основі таких методів⁶

Наявність слова «Око» у словосполученні «Мікрохірургія ока» протиставленого позначення конкретизує смислове навантаження протиставленої торговельної марки та вказує на те, що такі послуги, пов'язані саме з діагностикою та лікуванням, в тому числі оперуванням хвороб ока.

Заявлене позначення містить словосполучення «офтальмологічний центр», що прямо вказує на місце, де надаються офтальмологічні послуги, а саме: послуги з вивчення та лікування хвороб ока та зорової системи.

А наявність в обох позначеннях прізвищ ШЕВЧУК та SHEVCHUK лише підсилює їх схожість за семантичною ознакою.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати констатує, що і заявлене позначення, і протиставлена торговельна марка містять посилання на медичну спеціалізацію (офтальмологія) та прізвище фахівця, що підсилює асоціативний зв'язок між ними в уявленні споживача.

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 (спорідненості) 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

У своєму запереченні апелянт скоротив перелік 44 класу МКТП до такого: «діагностування порушень зору; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичний скринінг; послуги з оцінювання стану здоров'я; послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; фармацевтичне консультування».

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 282436 зареєстрована відносно послуг 44 класу МКТП, а саме: «Лікарські (медичні) послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей; послуги лікарень; послуги приватних лікарень; лікарська (медична) допомога; послуги окулістів (очників); послуги поліклінік; санітарне обслуговування; наймання (прокат) санітарного устаткування; фармацевтичне консультування; виготовлення фармацевтами ліків за рецептами; терапевтичне лікування ока; послуги окулістів щодо підбору окулярів; послуги окулістів щодо підбору контактних лінз; послуги з лазерної корекції зору; послуги з хірургічної корекції зору; послуги з корекції зору;

⁵ <https://esu.com.ua/article-77277>

⁶ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. : іл., стор. 675

послуги з діагностування зору; послуги з протезування очей; послуги з діагностування захворювань очей; послуги з лікування захворювань очей; послуги з лазерної стимуляції сітківки; послуги лазерної мікрохірургії; послуги лазерної хірургії; послуги з проведення ангіографії; послуги приватних офтальмологічних центрів; послуги лікарів-глаукоматологів».

Розглянувши перелік послуг 44 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та перелік послуг протиставленої торговельної марки щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані послуги є спорідненими, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» за заявкою № т 2022 15163 та протиставлені торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно споріднених послуг 44 класу МКТП.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

«Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний»⁷.

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (із змінами), позначення, що може ввести в оману споживача, – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно.

Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей товарів, характеру послуг, а також їх походження, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

⁷ <http://ukrlit.org/slovnkyk/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0>

Заявлене позначення містить словосполучення «офтальмологічний центр», що є спеціалізованим медичним терміном, пов'язаним виключно з галуззю офтальмології. Проте частина послуг 44 класу, вказаних у заявці, не має безпосереднього зв'язку з цією галуззю. Зокрема, фармацевтичне консультування, медична допомога, послуги оздоровчих закладів можуть не мати жодного відношення до офтальмології, а отже використання такого терміна в складі позначення може вводити споживача в оману щодо дійсного змісту послуг, що суперечить пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Стосовно вимоги апелянта щодо застосування статті бquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, яким передбачено, що для визначення можливості знака бути предметом охорони необхідно врахувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, проаналізувала докази, надані апелянтом, та звернулась до інформаційно-довідкових джерел і відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає про відсутність підстав для застосування зазначеної норми з огляду на таке.

Відповідно до відомостей, розміщених на вебсайті заявника <https://eyecareshevchuk.com>, діяльність під позначенням «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» охоплює надання повного комплексу офтальмологічних послуг, включаючи комп'ютерну діагностику зору, підбір окулярів та контактних лінз, лікування патологій зору, а також супровід після оперативного втручання. У складі медичного центру функціонує кабінет з підбору оптики (зокрема, дитячої), кабінет апаратного лікування, а також ведеться прийом вузькими спеціалістами, зокрема лікарем-офтальмологом. Уся діяльність позиціонується як медична практика конкретного фахівця – лікаря Шевчук, чий авторитет підкреслюється візуально та текстово на сайті.

Зі свого боку, власник протиставленої торговельної марки – Шевчик Василь Іванович – провадить аналогічну професійну медичну діяльність у сфері офтальмології, що підтверджується даними на сайті <https://shevchyk.com>. Під торговельною маркою «МІКРОХІРУРГІЯ ОКА VASYL SHEVCHUK, зобр.» надаються послуги високотехнологічного рівня, зокрема хірургічне лікування катаракти, глаукоми, патологій сітківки та зорового нерва, лазерна корекція зору, а також пропонується консультативний прийом, діагностика та супровід пацієнтів. Центр функціонує на базі сертифікованої медичної практики, має багаторічну присутність на ринку України, налагоджену комунікацію з пацієнтами, зокрема через персональний сайт та платформу онлайн-запису.

У результаті аналізу вбачається, що обидва суб'єкти надають споріднені послуги в межах 44 класу МКТП, при цьому акцент робиться на персоніфікацію через прізвище лікаря-офтальмолога як ознаку професійної компетентності. Обидва сайти містять інформацію про медичні методики, контактні дані, спеціалізацію, візуальні матеріали (зображення ока, професійні фото лікарів), що

разом формує у споживача враження про єдине або пов'язане джерело походження послуг.

З огляду на ідентичність виду діяльності, персоніфікований характер обох позначень та візуально-фонетичну схожість прізвищ SHEVCHUK (Шевчик) і Шевчук, пересічний споживач без додаткового аналізу легко ототожнить надані послуги як такі, що походять від однієї особи або тісно з нею пов'язані.

З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка мають схожі графічні елементи, подібне смислове значення та спільну структуру, а також враховуючи ідентичність класу послуг (44 клас МКТП), колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, і це створює імовірність введення споживачів в оману, щодо дійсного надавача таких послуг, що суперечить вимогам пунктів 2 та 3 статті 6 Закону.

Стосовно наведених прикладів торговельних марок, які містять в своєму складі слово «офтальмологічний» та зображення у вигляді людського ока, щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію відносно послуг 44 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту доказами у справі за запереченням є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Пунктом 2 глави 7 розділу I Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Отже, інформацію стосовно торговельних марок, які містять в своєму складі слово «офтальмологічний» та зображення в формі людського ока, щодо яких НОІВ були прийняті рішення про реєстрацію, колегія Апеляційної палати не бере до уваги як таку, що не стосується предмета заперечення та не має значення для правильного його розгляду.

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

Заявлене позначення «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» за заявкою № т 2022 15163 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявленого переліку послуг 44 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону. Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню були застосовані у висновку експертизи та відповідно у рішенні НОІВ правомірно та вмотивовано.

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 економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Шевчук Олександрі Олександрівні у задоволенні заперечення.

2. Рішення УКРНОІВІ від 30.07.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ОПТИКА Офтальмологічний центр ЛІКАРЯ ШЕВЧУК, зобр.» за заявкою № т 2022 15163 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії
Члени колегії

Ю. А. Горбик
В. Б. Фінагіна
В. Л. Грищенко



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/43-25 від
20.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 20.06.2025 14:50
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/43-25 від
20.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 20.06.2025 14:44
58D71208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/43-25 від
20.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Фінагіна В. Б. 20.06.2025 14:37
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00