

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
26.05.2020 № 974-20

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

21 квітня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 16.01.2020 № Р/8-20 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Теньової О.О., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Ісакова Ярослава Вікторовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 21.11.2019 про реєстрацію знака «ГЕМАФОНД» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2018 00485.

Представник апелянта – патентний повірений Невинний М.Я.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/21-20 від 16.01.2020;

копії матеріалів заявки № m 2018 00485;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/95-20 від 24.02.2020;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/147-20 від 19.03.2020, № ВКО/199-20 від 13.04.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.11.2019 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака «ГЕМАФОНД» відносно частини

товарів і послуг за заявкою № м 2018 00485 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Гемафонд» (свідоцтво № 194498 від 10.12.2014, заявка № м 2014 07583 від 30.05.2014), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Медінвест-консалтинг» (UA), щодо споріднених послуг.

Підстава для висновку: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Апелянт – Ісаков Я.В. заперечує проти рішення Мінекономіки про реєстрацію знака «ГЕМАФОНД» відносно частини товарів і послуг за заявкою № м 2018 00485 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «ГЕМАФОНД», яке працює з 2005 року та є відомим в Україні і за кордоном. У своїй діяльності медичний центр взаємодіє з Міністерством охорони здоров'я України та Національною академією медичних наук України. Співробітники центру виступають на міжнародних та національних наукових конференціях та симпозіумах, публікують наукові статті та одержують патенти.

Апелянт зазначає, що заявлені послуги 42 класу МКТП позначення за заявкою № м 2018 00485 відносяться до наукової та медичної діяльності апелянта і не споріднені з послугами протиставленого знака за свідоцтвом № 194498, які відносяться до іншої сфери діяльності.

Крім того, апелянт звертає увагу, що під час проведення експертизи протиставленого знака за заявкою № м 2014 07583 (свідоцтво № 194498), заявнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Медінвест-консалтинг» було протиставлено знаки «ГЕМАФОНД», «ГЕМАФОНД РЕШЕНИЯ ДАЮЩИЕ ЖИЗНЬ», «ГЕМАФОНД РІШЕННЯ, ЩО НЕСУТЬ ЖИТТЯ» за свідоцтвами №№ 85702, 185619, 185620, власником яких є Ісаков Я.В., щодо споріднених послуг 42 класу МКТП. За клопотанням ТОВ «Медінвест-консалтинг» з переліку заявлених за заявкою № м 2014 07583 послуг 42 класу МКТП були вилучені споріднені послуги, пов'язані з науковою та медичною діяльністю апелянта, і протиставлений знак був зареєстрований відносно скороченого переліку послуг 42 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 21.11.2019 та зареєструвати позначення «ГЕМАФОНД» за заявкою № м 2018 00485 відносно усього переліку заявлених 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ГЕМАФОНД» 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 20.09.1997 № 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 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.

Заявлене словесне позначення **ГЕМАФОНД** виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак **Гемафонд** за свідоцтвом № 194498 виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера є заголовною, інші – рядковими.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «гемафонд».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані), алфавітом.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають однакові словесні елементи, вони є схожими за семантикою.

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 (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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 40, 42 класів МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених послуг 42 класу МКТП до таких: *«досліджування в бактеріології; досліджування в біології; клінічні випробовування; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо криозберігання; наукові досліджування у сфері органної та клітинної трансплантології; послуги біотехнологічних лабораторій; послуги фахівців у науковій і технологічній сферах стосовно зберігання та застосування стовбурових клітин і компонентів крові; розроблення науково-технічної документації щодо клітинної терапії»*.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 194498 зареєстровано відносно послуг 42 класу МКТП: *«послуги промислового аналізування та досліджування; розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використання нафтових родовищ; аналізування води; аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчення технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в геології; досліджування в механіці; досліджування в техніці; досліджування в фізиці; досліджування в хімії; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; дублювання комп'ютерних програм; експертування нафтових родовищ; електронне зберігання даних; енергоаудит; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); картографічні послуги; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо*

дизайну веб-сайтів; консультування щодо енергозберігання; консультування щодо інформаційних технологій (ІТ); консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; метеорологічне інформування; прогнозування погоди; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання інформації щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; науково-технічне експертування; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; оцифровування документів (сканування); оцінювання якості вовни; оцінювання якості лісу на пні; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; перевіряння якості; підводне досліджування; планування розвитку міст; послуги із захищення від комп'ютерних вірусів; послуги фахівців з хімії; послуги хостингу; послуги щодо архітектури; проводіння досліджень і розробляння нових товарів для інших; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розвідування нафти; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння програмного статку комп'ютерів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; топографічне знімання; хімічні аналізи; хмарне обчислювання даних; художнє оформлення (промисловий дизайн); художній дизайн.

Проаналізувавши перелік послуг 42 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів вони не є спорідненими.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом додаткові матеріали на користь реєстрації заявленого позначення та встановила наступне.

Апелянт є засновником ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД», яке працює з 2005 року, що підтверджує виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Медичний центр одержав ліцензії Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань від 12.09.2012 на діяльність банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини та Міністерства охорони здоров'я України від 22.01.2015 на медичну практику.

Статті про медичний центр «ГЕМАФОНД» та його діяльність публікувалися у ЗМІ, зокрема, виданнях: «СЕГОДНЯ» № 197 від 05.09.2012; «Ждем малыша» № 11, 2012; «МАМА и Я» № 12, 2012; «Корреспондент» № 16 від 16.04.2013.

У 2012 році медичний центр підписав Меморандум про організацію взаємовідносин з Міністерством охорони здоров'я України, а у 2019 році - з

Національною академією медичних наук України щодо застосування аутологічного клітинного матеріалу при лікуванні різних захворювань.

Співробітниками медичного центру одержані патенти на корисні моделі № 100881 від 10.08.2015 «Засіб для відновлення уражених тканин організму людини», № 102774 від 25.11.2015 «Спосіб кріогенного збереження фрагментів перикарда людини», № 107296 від 25.05.2016 «Спосіб кріогенного збереження фрагментів пуповини людини». Наукові статті щодо досліджень, направлених на розроблення та впровадження наукових підходів та технологій із переробки, кріоконсервації та зберігання пуповидної крові, інших тканин та клітин людини були опубліковані у різних виданнях, наприклад, «Лабораторная диагностика. Восточная Европа» № 3, 2017.

ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» є членом Асоціації пуповинної крові (СВА) - міжнародної некомерційної організації, яка розвиває та підтримує спільноти, що працюють з пуповинною кров'ю з метою порятунку життів і поліпшення здоров'я.

Одним із видів діяльності ТОВ «Медінвест-консалтинг», власника протиставленого знака за свідоцтвом № 194498, зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є загальна медична практика. Однак, відповідно до даних з ліцензійного реєстру Міністерства охорони здоров'я України, на якому міститься інформація про суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики, відомості про видані ТОВ «Медінвест-консалтинг» ліцензії на медичну практику відсутні (<https://moz.gov.ua/subekti-gospodarjuvannja>). Крім того, відсутня будь-яка інформація щодо медичної діяльності цієї компанії в мережі Інтернет.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення щодо реєстрації знака за заявкою № m 2016 19948 відносно послуг 35, 40 класів та скороченого переліку послуг 42 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Ісакова Ярослава Вікторовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 21.11.2019 про реєстрацію знака «ГЕМАФОНД» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 00485 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «ГЕМАФОНД» за заявкою № т 2018 00485 відносно заявлених послуг 35, 40 класів МКТП та послуг 42 класу МКТП у такій редакції:
42 клас: «досліджування в бактеріології; досліджування в біології; клінічні випробовування; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо кріозберігання; наукові досліджування у сфері органної та клітинної трансплантології; послуги біотехнологічних лабораторій; послуги фахівців у науковій технологічній сферах стосовно зберігання та застосування стовбурових клітин і компонентів крові; розробляння науково-технічної документації щодо клітинної терапії».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Т. П. Салфетник

Члени колегії

О. О. Теньова

Ю. В. Ткаченко