

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
21.01.2020 № 30

**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

29 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 01.07.2019 № Р/63-19 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Терехової Т.В., Саламова О.В. розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «Шполянський завод продтоварів» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 12.04.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «gematomilka» за заявкою № т 2017 07244.

Представник апелянта – Ортинська М.Ю.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/321-19 від 26.06.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 07244;
письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/392-19 від 09.08.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/630-19 від 26.11.2019.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 12.04.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «gematomilka» за заявкою № т 2017 07244 на тій підставі, що для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення схоже настільки, що його можна сплутати:

зі словесним знаком «ГЕМАТОГЕН» (свідоцтво № 21352 від 15.10.2001, заявка № 98083290 від 17.08.1998), комбінованим знаком «ГЕМАТОГЕН» (свідоцтво № 95300 від 11.08.2008, заявка № т 2007 23566 від 28.12.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «НАТУРОПРЕПАРАТ», м. Київ, щодо таких самих та споріднених товарів;

з словесним знаком «ГЕМАТОГЕН ПЛЮС» (свідоцтво № 217883 від 25.10.2016, заявка № т 2015 00617 від 21.01.2015) та комбінованим знаком «ГЕМАТОГЕН НАТУР+» (свідоцтво № 217884 від 25.10.2016, заявка № т 2015 00618 від 21.01.2015), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат», м. Київ та Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур +», м. Ірпінь, щодо таких самих та споріднених товарів та послуг;

для частини товарів 30 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які входять до узагальнюючих понять «борошняні та кондитерські вироби», заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «HEMATOGEN» (міжнародна реєстрація №1117576 від 07.05.2012), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я DR RETTER EC WLADYSLAW LITWINOW (PL), щодо споріднених товарів.

для всіх товарів 05 та 30 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ГЕМАТОГЕН», визнаним з 01.06.2006 добре відомим Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур+» (Україна), щодо споріднених товарів 05 класу МКТП (Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31.08.2016 р. у справі № 760/22537/15-ц, що набрало законної сили 26.09.2016).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3, ст. 10 п. 8, розд. VII, ст. 25).

Мотивоване заперечення проти заявки № т 2017 07244 від 04.04.2017 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від ТОВ «НАТУРОПРЕПАРАТ» (№ вих.04-20/5 від 20.04.2018).

Апелянт – Приватне акціонерне товариство «Шполянський завод продтоварів» (далі – ПАТ «Шполянський завод продтоварів») не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «gematomilka» за заявкою № т 2017 07244 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Протиставлені знаки містять у своєму складі словесний елемент «гематоген». Слово «гематоген» відоме як назва засобу, призначеного для стимулювання кровотворення людини. Продукт виготовляється на основі чорного харчового альбуміну, який отримують з крові великої рогатої худоби.

Словесна частина «гемато» походить від слів «haima (haimato)» (грец.), «haema» (лат.), що означає «кров». У зв'язку з цим, апелянт вважає, що цей елемент є неохороноздатним, має низький ступінь розрізняльної здатності і не повинен враховуватись експертизою під час встановлення схожості позначень. Апелянтом було використано словесну частину «гемато», яка вказує на властивості товару, та замість слова «ген» додано інший словесний елемент «milka». На думку апелянта, зазначене свідчить про наявність розрізняльної здатності у заявленого позначення «gematomilka».

Також, апелянтом проведено пошук зареєстрованих знаків, що містять словесну частину «гемато», щодо товарів 05, 30 класів МКТП та виявлено низку знаків, власниками яких є різні особи.

Апелянт наголошує на тому, що заявлене позначення є фантазійним, оскільки словесна частина «gemato» у значенні «кров» викладається латиницею інакше. Крім того, позначення містить додаткову частину «milka», на яку робиться фонетичний та логічний наголос.

Компанію апелянта – ПАТ «Шполянський завод продтоварів» зареєстровано як юридичну особу 01.08.1997. Підприємство утворене у 1944 році під назвою «Шполянський державний млин». У 1978 році його назву змінили на «Шполянський завод продтоварів». У 1994 році завод приватизовано.

Як зазначає апелянт, ПАТ «Шполянський завод продтоварів» – одне із провідних підприємств із переробки сільськогосподарської сировини та випуску продуктів харчування в Черкаському регіоні. На виробництві виготовляють більш ніж 150 видів продукції. Компанія спеціалізується на виробництві кондитерських виробів – козинаки, грильяжі, іриски, халва соняшникова та солоних снеків – чіпси картопляні, фігурні снеки.

В Україні продукція компанії присутня у переважній більшості торговельних мереж: АТБ-Маркет, Метро, Ашан, Велика Кишеня, Сільпо, Фуршет, Фора, Край, Екомаркет, Фреш-маркет, також компанія реалізує

продукцію через власну українську мережу супермаркетів та фірмових магазинів. Протягом 17 років компанія розвиває зовнішньоекономічну діяльність. Продукція активно експортується в США, Канаду, Німеччину, Грецію, Ізраїль, Румунію, Чехію, Польщу, Латвію, Молдову, Грузію та інші країни.

Продукція «gematomilka» представлена в товарних каталогах компанії ПАТ «Шполянський завод продтоварів» в розділі «Дієтична продукція». Під знаком «gematomilka» апелянт виробляє ірисові батончики з альбуміном і вітаміном С з додаванням яблук або ехінацеї. Заявлене позначення використовується апелянтом з середини 2017 року. Продукція пропонується для продажу в магазинах та на інтернет-сайтах, в потягах ПрАТ «Укрзалізниця». Про відомість продукції під знаком «gematomilka» свідчать схвальні відгуки покупців.

Апелянт вважає, що подане ним на реєстрацію словесне позначення за заявкою № т 2017 07244 та протиставлені знаки за свідоцтвами України № 21352, № 95300, 217883, 217884 та міжнародною реєстрацією № 1117576 не схожі настільки, що їх можна сплутати. На підтвердження зазначеного апелянтом було надано порівняльну характеристику заявленого позначення та протиставлених знаків у вигляді таблиці.

За результатами порівняння за ознаками схожості, апелянт робить висновок, що хоча дані позначення і мають віддалену схожість, але імовірність сплутування знаків споживачем відсутня.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 12.04.2019 та зареєструвати позначення «gematomilka» за заявкою № т 2017 07244 відносно заявлених товарів 05, 30 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «gematomilka» 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 серпня 1997 року № 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 зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг та знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

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 **gematomilka** виконано стилізованими літерами латиниці, де перша частина позначення більш виразного кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 та 30 класів МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів до таких:

Клас 05: альбумінові дієтичні добавки; білкові харчові продукти на медичні потреби; гематоген; продукти для дитячого харчування; дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; цукерки на медичні потреби; цукерки лікувальні;

Клас 30: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; борошняні кондитерські вироби; закуски на основі рису; закуски на основі злаків; карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); кондитерські вироби; пластівці (зернові продукти); помадки (кондитерські вироби); халва; цукерки; шоколад.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати здійснювала подальший розгляд заперечення з урахуванням скороченого переліку товарів.

Протиставлений словесний знак **ГЕМАТОГЕН** за свідоцтвом № 21352, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 95300 представляє собою словесно графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувальних елементів. Словесний елемент «ГЕМАТОГЕН» виконано з нахилом, великими (заголовними) літерами кирилиці, оригінальним шрифтом жовтого кольору. Зображувальний елемент представляє собою зображення маленької дівчинки в червоному сарафані з бантом у косичці, яка сидить на зеленій галявині, поряд з дівчинкою розташовані повітряні кульки червоного, блакитного та синього кольору, на які нанесено літери словесного елемента.

Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

ГЕМАТОГЕН

Протиставлений словесний знак **ПЛЮС** за свідоцтвом № 217883 складається з двох словесних елементів «ГЕМАТОГЕН» та «ПЛЮС», розташованих у два рядки, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Знак зареєстровано для товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 217884 представляє собою словесно графічну композицію чорно-білого кольору, яка складається зі словесного та зображувальних елементів. Словесний елемент «ГЕМАТОГЕН» виконано з нахилом, великими (заголовними) літерами кирилиці, оригінальним шрифтом. Зображувальний елемент представляє собою зображення маленької дівчинки в сарафані з бантом у косичці, яка сидить на галявині, поряд з дівчинкою розташовані повітряні кульки, на які нанесено літери словесного елемента.

Знак зареєстровано для товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак **HEMATOGEN** за міжнародною реєстрацією № 1117576 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «HEMATOGEN» виконаний білим кольором, стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці на тлі червоного прямокутника, у правій частині якого розташовано зображення краплі крові на білому фоні.

Знак зареєстровано для товарів 05 та 30 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **ГЕМАТОГЕН**, який визнаний добре відомим в Україні, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил 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 встановлені схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «gematomilka» та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання початкової словесної частини порівнюваних позначень «gemato», «гемато», «hemato».

Щодо графічної (візуальної) схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «gematomilka» та протиставлені знаки відрізняються видом та товщиною шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер, розташування та кількості слів, наявністю зображувальних елементів.

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

Порівнювані позначення містять домінуючу спільну словесну частину «gemato», «гемато», «hemato», що походить від слів «αίμα (haima, haimato)» (грец.), «haema» (лат.) та означає «кров».

«Гем- (гемат-; гемато-; гемо-; грец. haima, haimatos – кров) – частина складних слів, яка означає належність до крові;

Гематоген – лікарський препарат, що містить дефібриновану або стабілізовану кров чи формені елементи крові великої рогатої худоби, застосовується як протианемічний засіб» (Червяк П.І. Медична енциклопедія. Видання третє, доповнене. – Київ, Вид. центр «Просвіта», 2012).

«Гематоген, у, ч. Лікувальний препарат із крові, в складі якого є залізо» (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Враховуючи загальну словесну і семантичну основу порівнюваних позначень, колегія Апеляційної палати робить висновок, що вони є схожими, оскільки вказують на продукти, пов'язані з кров'ю, зокрема, виготовлені з крові та призначені для стимулювання кровотворення людини.

Наявність частини «milka» у заявленого позначення, додаткових словесних елементів «плюс» та «натур+» у протиставлених знаках за свідоцтвами № 217883, № 217884, та додаткового елемента «ген» у всіх протиставлених знаках суттєво не змінює семантичного навантаження порівнюваних позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 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 скорочений перелік товарів 05 та 30 класів МКТП заявленого позначення та переліки товарів протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є однорідними (спорідненими), оскільки існує принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), враховуючи належність їх до однієї родової групи товарів та спільність в сфері їх застосування, призначенні, характеристиках, колі споживачів, умовах реалізації (продажу).

Пунктом 4 статті 25 Закону встановлено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг

вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц, що набрало законної сили 26.09.2016, знак

ГЕМАТОГЕН

визнано добре відомим в Україні відносно ТОВ «Натуропрепарат» та ТОВ «Натур+» на дату 01.06.2006 для товарів 05 класу МКТП.

Зважаючи на викладене, під час прийняття рішення колегією Апеляційної палати враховані результати розгляду мотивованого заперечення ТОВ «Натуропрепарат» проти заявки № м 2017 07244 від 04.04.2017 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.9 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «gematomilka» за заявкою № м 2017 07244 від 04.04.2017 та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати. Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню, встановлені пунктом 3 статті 6, а також пунктом 4 статті 25 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

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

Заявлене позначення «gematomilka» за заявкою № м 2017 07244 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 05 та 30 класів МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6, а також пунктом 4 статті 25 Закону.

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. Відмовити Приватному акціонерному товариству «Шполянський завод продтоварів» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.04.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «gematomilka» за заявкою № т 2017 07244 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

Б. М. Падучак

Члени колегії

Т. В. Терехова

О. В. Саламов