

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
05.10.2020 № 1963

**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

08 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М. Ю. від 22.06.2020 № Р/54-20 у складі головуючої Кулик О.С. та членів колегії Терехової Т.В., Бурмістрової Н.Г., розглянула заперечення Ісакова Ярослава Вікторовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 07.04.2020 про реєстрацію знака «HEMAFUND» стосовно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 00484.

Представник апелянта – патентний повірений Невинний М.Я.

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

При розгляді заперечення до уваги взято такі документи:
заперечення вх. № ВКО/270-20 від 17.06.2020;
копії матеріалів заявки № т 2018 00484;
письмове пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/351-20 від 27.07.2020;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/405-20 від 26.08.2020, № ВКО/418-20 від 31.08.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 07.04.2020 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака «HEMAFUND» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 00484 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 зі словесною торговельною маркою «Гемафонд», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Медінвест-консалтинг» (UA), (свідоцтво № 194498 від 10.12.2014, заявка № m 2014 07583 від 30.05.2014) щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Ісаков Ярослав Вікторович заперечує проти рішення Мінекономіки про реєстрацію знака «HEMAFUND» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2018 00484 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт стверджує, що словесне позначення «HEMAFUND» є його авторським неологізмом, утвореним з використанням грецького слова «haema», що у перекладі на українську означає «кров», та англійського слова «fund», у перекладі – «фонд».

Апелянт є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «ГЕМАФОНД» (далі – ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД»»), що зареєстроване у 2005 році, основним видом діяльності якого є здійснення медичної практики. Для здійснення своєї статутної діяльності ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» у 2012 та 2015 роках отримав відповідні ліцензії, а також сертифікат відповідності системи управління якістю (ISO 9001:2015). У своїй діяльності ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» взаємодіє з Міністерством охорони здоров'я України та Національною академією медичних наук України, підписавши з ними відповідні меморандуми. Співробітники центру активно займаються науково-дослідною діяльністю у сфері біології, бактеріології, органної та клітинної трансплантології.

Апелянт зазначає, що як вбачається із копій матеріалів заявки № m 2014 07583 від 30.05.2014 протиставленої торговельної марки «Гемафонд» (свідоцтво № 194498 від 10.12.2014), Товариство з обмеженою відповідальністю «Медінвест-консалтинг» під час експертизи заявки по суті отримало повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака на тій підставі, що заявлене ними словесне позначення для частини послуг 42 класу МКТП, а саме: «наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в косметології; клінічні випробування; послуги наукових лабораторій» є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами № 85702 від 25.12.2007, № 185619 від 12.05.2014, № 185620 від 12.05.2014, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Ісакова Я. В. для споріднених товарів і послуг 05, 44 класів МКТП. У відповідь на вказане повідомлення Товариство з обмеженою відповідальністю «Медінвест-консалтинг» вилучило із заявленого ним на реєстрацію переліку 42 класу МКТП послуги, визначені закладом експертизи як споріднені. В результаті чого протиставлена торговельна марка за

вказаною заявкою була зареєстрована відносно скороченого переліку послуг 42 класу МКТП.

Таким чином, апелянт не вважає заявлені послуги 42 класу МКТП для позначення за заявкою № т 2018 00484 спорідненими із послугами, для яких раніше в Україні зареєстровано торговельну марку «Гемафонд» на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Медінвест-консалтинг» (свідоцтво № 194498 від 10.12.2014, заявка № т 2014 07583 від 30.05.2014).

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 07.04.2020 та зареєструвати позначення «HEMAFUND» за заявкою № т 2018 00484 відносно скороченого переліку послуг 42 класу МКТП, а саме: «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; розробляння науково-технічної документації щодо клітинної терапії».

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 «HEMAFUND» 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.

*Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

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.

Заявлене словесне позначення «HEMAFUND» виконано заголовними літерами латинської абетки стандартним шрифтом.

Протиставлена словесна торговельна марка «Гемафонд» за свідоцтвом № 194498 виконана стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера є заголовною, інші – рядковими.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється схожістю звучання слова «гемафонд» англійською та українською мовами.

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

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

Перші частини слів вказаних позначень - «Нема» та «Гема» походять від слів «αἷμα (haima, haimato)» (грец.), «haema» (лат.) та означають «кров».

«Гем- (гемат-; гемато-; гемо-; грец. haima, haimatos – кров) – частина складних слів, яка означає належність до крові».¹

«fund [flnd] суц. 1. запас, резерв, фонд; фонд, капітал».²

З огляду на те, що досліджувані позначення складаються з одного слова, виконаного різними абетками, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже зі протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею 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.

¹ Червяк П.І. Медична енциклопедія. Видання третє, доповнене. – Київ, Вид. центр «Просвіта», 2012

² <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/fund>

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 40 та 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 кріозберігання; 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; розробляння науково-технічної документації щодо клітинної терапії».

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 194498 зареєстрована відносно послуг 42 класу МКТП: «послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; аналізування води; аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання 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; провадження досліджень і розроблення нових товарів для інших; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розвідування нафти; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розроблення 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 скорочений перелік послуг 42 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати встановила, що враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів, вони не є спорідненими.

Колегія Апеляційної палати також дослідила наступні документи, надані апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення:

копію ліцензійного договору №1 від 28.08.2018, укладеного між апелянтом та ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД», про надання виключної ліцензії на торговельні марки за свідоцтвами № 204794, № 204795, № 185618, № 85702, № 85703, № 185619, № 185620;

копію статуту ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД»;

копії Меморандуму про організацію взаємовідносин з Міністерством охорони здоров'я України від 28.12.2012 та Меморандуму про співробітництво та взаєморозуміння з Національною академією медичних наук України щодо застосування аутологічного клітинного матеріалу при лікуванні різних захворювань від 23.12.2019;

копії наукових статей щодо аналізу пуповинної крові, експериментального дослідження інших тканин та клітин людини, написаних працівниками ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» та опублікованих, зокрема, у таких виданнях: «Springer» (2012); «Stem Cells International» (2014); «Laboratory diagnostics. Eastern Europe» № 3 (2017);

копії положення про відділ біологічних досліджень та інновацій ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД», посадових інструкцій працівників відділу;

роздруківки опису до патентів на винахід № 97188 та корисні моделі № 107296, № 140999, № 141000, № 141001, № 144052, № 102774, № 54216, які стосуються галузі медицини, автором яких є, зокрема, апелянт;

лист від ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» на підтримку реєстрації торговельної марки «HEMAFUND» на ім'я апелянта;

інформацію щодо діяльності ТОВ «Медінвест-консалтинг».

За результатами розгляду вказаних документів колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт є власником свідоцтв № 278002 від 10.07.2020 на знак **ГЕМАФОНД** для послуг 35, 40, 42 класів МКТП, № 204794 від 12.10.2015

на знак СЕМЕЙНЫЙ БАНК
ПУПОВИННОЙ КРОВИ
«ГЕМАФОНД» для товарів 05 та послуг 44 класів МКТП, № 204795 від

12.10.2015 на знак СІМЕЙНИЙ БАНК ПУПОВИННОЇ КРОВІ «ГЕМАФОНД» для товарів 05 та послуг 44 класів МКТП, № 185618 від 12.05.2014 на знак **HEMAFUND** для товарів 05 та послуг 35, 44



класів МКТП, № 185619 від 12.05.2014 на знак



послуг 44 класів МКТП, № 185620 від 12.05.2014 на знак **ГЕМАФОНД** для товарів 05 та послуг 44 класів МКТП, № 85702 від 25.12.2007 на знак **ГЕМАФОНД** для товарів 05 та послуг 44 класів МКТП, № 85703 від 25.12.2007 на знак



для товарів 05 та послуг 44 класів МКТП.

Апелянт є засновником ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД», зареєстрованого у 2005 році, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» отримав ліцензію 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 ліцензію Міністерства охорони здоров'я України від 22.01.2015 на медичну практику. З метою здійснення своєї діяльності ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД» на підставі ліцензійного договору використовує торговельні марки, що містять у своєму складі словесний елемент «гемафонд», що належать апелянту.

ТОВ «Медичний центр «ГЕМАФОНД», відповідно до наданого листа, підтримує реєстрацію заявленого позначення «HEMAFUND» за заявкою № m 2018 00484 на ім'я апелянта щодо заявлених послуг 40 та 42 класів МКТП.

Що стосується діяльності ТОВ «Медінвест-консалтинг» колегія Апеляційної палати зазначає про те, що відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено, що медична практика підлягає ліцензуванню. Відомості про суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, що містяться в єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійному реєстрі МОЗ України³ та перелік повідомлень, що надійшли до МОЗ України від ліцензіатів на виконання вимог законодавства у сфері ліцензування⁴, не містять інформації щодо наявності ліцензії у ТОВ «Медінвест-консалтинг». Крім того, при здійсненні пошукового запиту в мережі Інтернет щодо вказаної компанії, не виявлено інформації щодо надання цією компанією медичних послуг.

³ <https://moz.gov.ua/subekti-gospodarjuvannja>

⁴ <https://moz.gov.ua/reestr-povidmlen>

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доказів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянта вмотивованими і дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2018 00484 відносно послуг 40 класу МКТП 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 07.04.2020 про реєстрацію знака «HEMAFUND» стосовно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 00484 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, торговельну марку «HEMAFUND» за заявкою № т 2018 00484 стосовно заявлених послуг 40 класу МКТП та скороченого переліку 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 і 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.

Головуюча колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Т. В. Терехова

Н. Г. Бурмістрова