

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
17 серпня 2021р. № 155-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

23 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-64-Р/2021 у складі головуючої Цибенко Л.А. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Шумілової Л.Д. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМПАРТНЕР ЛТД» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 26.06.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕМАТОГОША» за заявкою № т 2018 12072.

Представники апелянта – Аніщенко Л.А, Іванцова Ю.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/430-20 від 09.09.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2018 12072;  
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № 171/2020 від 26.10.2020;  
додаткові матеріали до заперечення № Вх-19170/2021 від 14.05.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 26.06.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕМАТОГОША» за заявкою № м 2018 12072, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН» (свідоцтво № 21352 від 15.10.2001, заявка № 98083290 від 17.08.1998) та комбінованою торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН» (свідоцтво № 95300 від 11.08.2008, заявка № м 2007 23566 від 28.12.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «НАТУРОПРЕПАРАТ» (UA), щодо таких самих та споріднених товарів;

2) для всіх товарів 05 класу МКТП та всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН ПЛЮС» (свідоцтво № 217883 від 25.10.2016, заявка № м 2015 00617 від 21.01.2015) та комбінованою торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН НАТУР+» (свідоцтво № 217884 від 25.10.2016, заявка № м 2015 00618 від 21.01.2015), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат», (UA) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур +», (UA), щодо таких самих та споріднених товарів та послуг;

3) для всіх товарів 05 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН», визнаною з 01.06.2006 добре відомою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Натурпрепарат» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур+» (Україна), щодо споріднених товарів 05 класу МКТП (Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц, що набрало законної сили 26.09.2016).

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

Мотивоване заперечення проти заявки № м 2018 12072 від 22.05.2018, щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від ТОВ «НАТУРОПРЕПАРАТ».

Апелянт – ТОВ «ФАРМПАРТНЕР ЛТД» заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака «ГЕМАТОГОША» за заявкою № м 2018 12072 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт вважає, що заявлене позначення в цілому значно відрізняється від протиставлених торговельних марок ТОВ «Натуропрепарат» та ТОВ «Натур +», а саме: має інше загальне зорове сприйняття, тому його використання не призведе до введення в оману споживачів щодо товару або особи, яка виробляє товар. Заявлене позначення є фантазійним та збігається з протиставленими

торговельними марками лише частиною словесного елемента «ГЕМАТО», але відрізняється словесною частиною «ГОША» та відсутністю зображувальних елементів протиставлених торговельних марок, що надає заявленому позначенню фонетичної, семантичної і графічної відмітності.

На підтвердження зазначеного апелянтом було надано порівняльну характеристику заявленого позначення та протиставлених торговельних марок з детальним дослідженням за фонетичними, семантичними та графічними ознаками.

Спільна словесна частина «ГЕМАТО» походить від грецького «*haima (haimatos)*» (грец.) та означає «кров» та досить часто використовується в медицині для утворення різних термінів, що пов'язані з кровотворенням.

Апелянтом проведено пошук зареєстрованих торговельних марок, що містять словесну частину «гемато» та «гема», щодо товарів 05 класу МКТП та виявлено низку торговельних марок, власниками яких є різні особи.

Протиставлені торговельні марки містять у своєму складі словесний елемент «гематоген». Слово «гематоген» відоме як назва засобу, призначеного для стимулювання кровотворення людини та який став відомий набагато раніше ніж почали господарську діяльність власники протиставлених знаків, що підтверджується відомостями з низки джерел.

Апелянт звертає увагу, що у переліку «Международные непатентованные названия лекарств (МНН)» зазначена назва лікарського засобу «гематоген». У переліку товарів 05 класу МКТП також міститься термін «гематоген». У зв'язку з цим, на думку апелянта, назва «гематоген» давно втратила розрізняльну здатність та використовується як видова назва товару певного виду, а саме засобів для кровотворення у вигляді солодких плиток, що нагадують шоколад.

Апелянт є власником патенту України на промисловий зразок № 38288 «Етикетка для упаковки» з позначенням «ГЕМАТОГОША» та свідоцтва України № 184292 на торговельну марку «Tabula Vita», яка зазначена на продукції апелянта, що дає змогу відрізнити виробника товару.

Апелянт постійно рекламує та пропонує до продажу товари свого виробництва, марковані заявленим позначенням, на тематичних сайтах у мережі Інтернет.

Апелянт надав документи на підтвердження фактичного використання заявленого позначення. Він вважає, що ці документи свідчать про наявність товарів під заявленим позначенням «ГЕМАТОГОША» на споживчому ринку та впізнаваність їх споживачами завдяки використанню та оригінальному оформленню упаковки товару.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 26.06.2020 та зареєструвати позначення «ГЕМАТОГОША» за заявкою № m 2018 12072 відносно заявлених товарів 05 та послуг 35 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ГЕМАТОГОША» 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»<sup>1</sup> (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 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 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 необхідно провести пошук тотожних або схожих позначень, визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

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.

### **ГЕМАТОГОША**

Заявлене словесне позначення виконано стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.


---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими 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», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Протиставлена словесна торговельна марка **ГЕМАТОГЕН** за свідоцтвом № 21352 виконана стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом № 95300 – комбінована, представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається із прямокутника, на тлі якого розташовані словесний та зображувальні елементи. Словесний елемент «ГЕМАТОГЕН» виконано друкованими заголовними та рядковими літерами кирилиці жовтого кольору. Зображувальні елементи представляють 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 кожну з яких нанесено з нахилом відповідну літеру словесного елемента.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.


**ГЕМАТОГЕН**

**ПЛЮС**

Протиставлена словесна торговельна марка **ПЛЮС** за свідоцтвом № 217883 складається з двох словесних елементів «ГЕМАТОГЕН» та «ПЛЮС», розташованих у два рядки, виконаних стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом № 217884 – комбінована, представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається із прямокутника, на тлі якого розташовані словесні та зображувальні елементи. Словесні елементи «ГЕМАТОГЕН» та «НАТУР» виконано друкованими заголовними та рядковими літерами кирилиці. Зображувальні елементи представляють собою зображення маленької дівчинки у сарафані з бантом у косичці, яка сидить на галявині, поряд з дівчинкою розташовані повітряні кульки, на кожну з яких нанесено з нахилом відповідну літеру словесного елемента. Праворуч від словесного елемента «НАТУР» розташовано знак «+».

Торговельна марка зареєстрована для товарів 05 та послуг 35 класів МКТП, без зазначення кольору.

Протиставлена торговельна марка **ГЕМАТОГЕН**, яка визнана добре відомою в Україні щодо товарів 05 класу МКТП, виконана стандартним шрифтом друкованим заголовними літерами кирилиці.

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.

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

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.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і зазначає наступне.

Фонетично заявлене позначення «ГЕМАТОГОША» та протиставлені торговельні марки, що складаються з або мають у своєму складі слово «ГЕМАТОГЕН» не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки ці словесні елементи відрізняються кінцевими частинами «Гоша» та «Ген», тобто в цілому звучать по-різному.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 21352, № 217883 та торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН», яка визнана добре відомою в Україні, шрифтом (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані, заголовні), алфавітом (кирилиця). При цьому порівнювальні позначення складаються із різних словесних елементів та відрізняються розташуванням літер по відношенню одна до одної, наявністю зображувальних елементів, кольором у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами № 95300 і № 217884 та наявністю у складі торговельних марок додаткових словесних елементів за свідоцтвом № 217883 – «ПЛЮС» та за свідоцтвом № 217884 – «НАТУР».

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

Для з'ясування того чи порівнювальні позначення схожі за семантикою, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних в мережі Інтернет, та встановила наступне.

Порівнювальні позначення містять спільну словесну частину «гемато», а саме префікс (hem- або hemo- або гемато), що відноситься до крові<sup>2</sup>.

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

---

<sup>2</sup> <https://uk.lifehackk.com/42-biology-prefixes-and-suffixes-hem-or-hemo-or-hemato-373717-5220>

«Гематоген – лікарський препарат, що містить дефібриновану або стабілізовану кров чи формені елементи крові великої рогатої худоби, застосовується як протианемічний засіб»<sup>3</sup>;

«Гематоген, у, ч. Лікувальний препарат із крові, в складі якого є залізо»<sup>4</sup>.

«Гематоген (лат. *Haematogenum*, від дав.-гр. αἷμα «кров» и γένος - «народження») – профілактичний засіб, що містить залізо та стимулює кровотворення. Залізо входить до складу гематогену у вигляді залізозмісного білка – гемоглобіну, оскільки він виробляється з сухої переробленої крові великої рогатої худоби (кров обробляється для знищення інфекцій) з додаванням згущеного молока, меду, аскорбінової кислоти та інших речовин, що покращують смакові якості. Першим препаратом, який отримав назву «гематоген», був «гематоген Гоммеля» (*Hämatogen des Dr. Hommel*), що вперше був випущений у Швейцарії в 1890 році. Це була мікстура на основі бичачої крові та яєчного жовтка».<sup>5</sup>

«ГЕМАТОГЕН, у, чол. Лікувальний препарат із крові, в складі якого є залізо. – Всі аптеки.. одержали для продажу.. гематоген, печінковий екстракт проти недокрів'я (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 153)»<sup>6</sup>.

«ГОША – зменшувальна форма від чоловічих імен Георгій, Єгор, Ігор».<sup>7</sup>

Заявлене позначення «ГЕМАТОГОША» не має окремого семантичного значення, тобто є фантазійним. З огляду на це порівнювальні позначення не схожі за семантикою.

Крім того при порівнянні заявленого та протиставлених позначень колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Як відомо, до складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними. До слабких елементів відносяться, зокрема, позначення, які розповсюджені у термінології певних галузей і є неохороноздатними позначеннями.

Під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів. На думку колегії Апеляційної палати, спільна початкова частина порівнювальних позначень «ГЕМАТО», яка є частиною складних слів і означає належність до крові, відноситься до слабких елементів.

Якщо спільний (загальний) елемент у двох позначень є описовим, увага споживача звичайно сфокусована на останній частині торговельної марки.

<sup>3</sup>Червяк П.І. Медична енциклопедія. Видання третє, доповнене. – Київ, Вид. центр «Просвіта», 2012

<sup>4</sup> Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007

<sup>5</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD>

<sup>6</sup> <http://sum.in.ua/s/ghematoghen> Словник української мови: в 11 томах. – Том 2, 1971. – Стор. 48.

<sup>7</sup> <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%88%D0%B0>

При порівнянні торговельних марок, які мають загальний елемент, слід встановити, чи існують у реєстрі і чи використовуються різними власниками інші торговельні марки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, то споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не буде звертати особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знака<sup>8</sup>.

У даному випадку Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки містить зареєстровані торговельні марки, що мають у своєму складі елемент «гемато», зокрема: «Гематовіт» за свідоцтвом № 154665, «Гематоирис» за свідоцтвом № 213225, «Гематоген HAPPYkid» для товарів 05, 30 класів МКТП.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані позначення за фонетичною, графічною та семантичною ознаками не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість також необхідно визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Апелянтом у клопотанні від 14.05.2021 було скорочено заявлений перелік товарів та послуг, але у зв'язку з тим, що колегія Апеляційної палати за результатами дослідження за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості, зробила висновок, що порівнювальні позначення не є тотожними або схожими у цілому, дослідження щодо визначення однорідності товарів та послуг порівнювальних позначень, відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил, не проводилося.

На користь використання заявленого позначення апелянтом надано у копіях: макети упаковок товарів, фото рекламних плакатів, рекламних листівок, маркованих заявленим позначенням; договір на виготовлення рекламної продукції від 02.07.2018, договори поставки продукції, маркованої заявленим позначенням: № 1 від 02.08.2018, № 01/09 від 25.01.2019, від 11.12.2019, від 01.07.2019, від 01.10.2019 та специфікації, видаткові накладні до них.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення «ГЕМАТОГОША» за заявкою № т 2018 12072 може бути зареєстровано як торговельна марка відносно скороченого переліку товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

---

<sup>8</sup> Пункти 9.175 та 9.176 Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.



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 розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМПАРТНЕР ЛТД» задовольнити частково.

2. Рішення Мінекономіки від 26.06.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕМАТОГОША» за заявкою № т 2018 12072 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ГЕМАТОГОША» за заявкою № т 2018 12072 відносно скороченого переліку товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП у такій редакції:

05 клас: «біологічно активні харчові добавки до їжі»;

35 клас: «рекламування товарів 05 класу, зазначених у переліку, через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, рекламної інформації щодо товарів 05 класу, зазначених у переліку, яке дає змогу споживачам зручно оглядати та замовляти ці товари за допомогою каталогів поштових торгівлі або електронних засобів, через веб-сайти або програми телемагазинів; розповсюдження зразків; сприяння продажам для інших».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Л. А. Цибенко

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

Л. Д. Шумілова