

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
13.11.2017 № 1633

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

12 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/20/17 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Салфетник Т.П., Жмурко О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «СУБАЛАКТ SUBALACT» за заявкою № т 2016 04133.

Представник апелянта – Ковалевська Є.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Бабенко Т.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № 6164 від 07.04.2017 проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 04133;  
копії матеріалів заявки № т 2016 04133.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 16.02.2017 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «СУБАЛАКТ SUBALACT» за заявкою № т 2016 04133 на тій підставі, що для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з:

комбінованим знаком «Субалін Субалін Subalinum» (свідоцтво № 94746 від 25.07.2008, заявка № т 2008 08351 від 25.04.2008);

словесним знаком «SUBALIN» (свідоцтво № 218706 від 10.11.2016, заявка № т 2015 10204 від 01.07.2015);

словесним знаком «СУБАЛИН» (свідоцтво № 218707 від 10.11.2016, заявка № т 2015 10205 від 01.07.2015);

словесним знаком «СУБАЛІН» (свідоцтво № 218708 від 10.11.2016, заявка № т201510206 від 01.07.2015),

раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Текомарія Інвестментс Лімітед (СУ) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розд.ІІ ст.6 п.3.

Мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 22.11.2016.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака «СУБАЛАКТ SUBALACT» за заявкою № т 2016 04133.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення утворено поєднанням перших літер назв інгредієнтів «Subtilis», «Bacillus» та «Lactobacillus». Протиставлений знак складається з двох частин, одна з яких утворена першими літерами назв інгредієнтів «Subtilis», «Bacillus», а інша частина «ЛІН», «linum» не має смислового значення. За рахунок саме різних частин словесних елементів заявлене позначення та протиставлені знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт також зазначає, що він використовує заявлене позначення для маркування препарату «СУБАЛАКТ», який є функціональним харчовим продуктом. Документами, що підтверджують використання позначення є Інструкція для застосування препарату «СУБАЛАКТ» та Текст етикетування (маркування) функціонального харчового продукту «СУБАЛАКТ», затверджений Міністерством охорони здоров'я України.

Функціональний харчовий продукт, маркований позначенням «СУБАЛАКТ», реалізується через мережу аптечних закладів та мережу Інтернет з 2016 року. Упаковка препарату містить оригінальне композиційне зображення та інформацію про виробника.

Препарати, марковані позначенням «СУБАЛАКТ» та протиставленим знаком «СУБАЛІН», мають різний склад та різний дизайн упаковок. Таким чином, споживач здатен відрізнити ці препарати і не буде введений в оману щодо особи виробника.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 16.02.2017 та зареєструвати позначення «СУБАЛАКТ SUBALACT» за заявкою № т 2016 04133 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

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 «СУБАЛАКТ SUBALACT» 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 схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «СУБАЛАКТ SUBALACT» виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилиці та латиниці.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 94746 складається зі словесних та зображувального елементів. Словесні елементи «Субалін Субалин Subalinum» виконані стандартним шрифтом літерами української, російської абетки та латиниці.

Протиставлений словесний знак «SUBALIN» за свідоцтвом № 218706 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «СУБАЛИН» за свідоцтвом № 218707 виконаний стандартним шрифтом великими літерами російської абетки.

Протиставлений словесний знак «СУБАЛІН» за свідоцтвом № 218708 виконаний стандартним шрифтом великими літерами української абетки.

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.

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 оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Стосовно звукової (фонетичної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Словесні елементи досліджуваних позначень «SUBALACT» та «SUBALIN» є транслітерацією словесних елементів, «СУБАЛАКТ», «СУБАЛИН» та «СУБАЛІН», відповідно, літерами латиниці. Отже, фонетично словесні елементи як заявленого позначення, так і протиставлених знаків між собою є тотожними.

Словесний елемент заявленого позначення «СУБАЛАКТ» та протиставлених знаків «СУБАЛИН» є складними словами утвореними за допомогою двох частин. У випадку заявленого позначення – це частини «СУБА» та «ЛАКТ», а у випадку протиставлених знаків – це «СУБА» та «ЛІН».

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється однаковим звучанням складів «СУ-БА», що розміщені на початку слова. Звучання другої частини позначень – складів «ЛІН» та «ЛАКТ» відрізняється.

Аналіз графічної (візуальної) схожості показав, що заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 94746 мають відмінності, до яких відносяться розмір шрифту та наявність зображувального елемента. Заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами № 218706, № 218707, № 218708 однаковими першими частинами «СУБА», також шрифтом та абеткою.

Під смисловою (семантичною) схожістю розуміється, зокрема, подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто збіг змісту значення позначення.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільну частину «СУБА», яка утворена, як зазначав апелянт, поєднанням перших літер латинської назви аеробної бактерії *Bacillus subtilis*.

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що для порівнюваних знаків словесний елемент «СУБА», є фантазійним і не має смислового значення.

Частина «ЛІН» словесного елемента протиставленого знака також не має смислового значення, проте є специфічною часткою, яка притаманна назвам лікарських засобів.

Згідно з Великим енциклопедичним словником, розміщеним на веб сайті «Академик» (<https://dic.academic.ru>) ЛАКТ... - ЛАКТО... (от лат. lас, родительный падеж lactis - молоко), часть сложных слов, означающая: относящийся к молоку (напр., лактоза). Ця частка також притаманна назвам лікарських засобів, які призначені для лікування або профілактики хвороб, пов'язаних з травним трактом.

Беручи до уваги те, що спільний елемент заявленого та протиставлених позначень збігається і є фантазійним, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично заявлені позначення є схожими і вказують на лікарські засоби.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожим за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками, відтак заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленими знаками.

Також, колегія Апеляційної палати зазначає, що висновок про схожість позначень до ступеня змішування передбачає дослідження однорідності (спорідненості) товарів. Змішування позначень може виникнути тоді, коли споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або схожими.

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

Заявлене позначення «СУБАЛАКТ SUBALACT» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; бактерійні та бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини; лікарські (медичні) засоби для лікування та профілактики різних захворювань (препарати); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби».

Протиставлений комбінований знак «Субалін Субалин Subalinum, зобр.» за свідоцтвом № 94746 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини; бактерійні препарати, бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дезінфікувальні

засоби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі; перев'язувальні матеріали».

Протиставлені словесні знаки «SUBALIN» за свідоцтвом № 218706, «СУБАЛИН» за свідоцтвом № 218707, «СУБАЛІН» за свідоцтвом № 218708 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; ліки для людини; бактерійні і бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; бактерицидні засоби; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; імуномодулятори на лікарські (медичні) потреби; протимікробні препарати (антисептики); противірусні препарати на лікарські (медичні) потреби; ферменти на лікарські (медичні) потреби; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби».

Проаналізувавши переліки товарів і послуг заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 05 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі, є такими самими та однорідними (спорідненими).

Крім того, аналізом матеріалів апеляційної справи було встановлено наступне.

Заявлене позначення «СУБАЛАКТ SUBALACT» апелянт використовує для маркування препарату, який не є лікарським засобом. «СУБАЛАКТ» відноситься до функціональних харчових продуктів за ТУ У 10.8-38405950-001:2016.

Згідно з інструкцією для застосування препарату СУБАЛАКТ (1капсула/саше) містить у своєму складі активні інгредієнти: не менше  $2 \times 10^9$  КУО/г живих мікробних клітин *Bacillus subtilis* (2%); *Lactobacillus acidophilus*  $2 \times 10^9$  КУО/г (2%); *Lactobacillus rhamnosus*  $2 \times 10^9$  КУО/г (2%); *Bifidobacterium longum*  $2 \times 10^9$  КУО/г (4%).

Живі бактерії *Bacillus subtilis* мають високу антагоністичну активність по відношенню до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів та сприяють нормалізації якісного та кількісного складу кишкової мікрофлори, а також характеризуються антивірусною активністю внаслідок синтезу  $\alpha$ -2 інтерферону.

СУБАЛАКТ сприяє нормалізації мікрофлори кишечника, попередженню та корекції дисбіозу, зниженню рівня ендогенної інтоксикації, підвищує опірність організму до вірусних інфекцій.

Препарат, який виробляє власник протиставлених знаків під знаком «СУБАЛІН», відноситься до функціональних харчових продуктів за ТУ У 10.8-362273281-001:2013.

Згідно з інструкцією для застосування препарату СУБАЛІН (1 капсула/саше) містить  $1 \times 10^9$  живих мікробних клітин *Bacillus subtilis* УКМ В-5020.

Лікувальну дію препарату визначають живі бактерії *Bacillus subtilis*, які мають високу антагоністичну активність по відношенню до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, та сприяють нормалізації якісного та кількісного складу кишкової мікрофлори, а також характеризуються антивірусною активністю внаслідок синтезу  $\alpha$ -2 інтерферону.

СУБАЛІН сприяє нормалізації мікрофлори, попередженню та корекції дисбіозу, в тому числі й на тлі прийому антибактеріальних препаратів, зниженню рівня ендогенної інтоксикації, а також підвищує опірність організму до вірусних інфекцій.

Таким чином, характеристики препаратів СУБАЛАКТ та СУБАЛІН та їх призначення є схожими.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2016 04133 позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 16.02.2017 про відмову в реєстрації знака «СУБАЛАКТ SUBALACT» за заявкою № т 2016 04133 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

М.Ю. Потоцький

Члени колегії

Т.П. Салфетник

О.В. Жмурко