

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.01.2021, поданное Общество с ограниченной ответственностью "АВК", Московская обл., г.Люберцы (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713049, при этом установлено следующее.

Мильбецин Нео
Milbecin Neo

Словесное обозначение « _____ » по заявке №2020713049, поданной 16.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713049 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в заявке.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

В состав заявленного обозначения включены словесные элементы "Мильбецин" и "Milbecin", которые фонетически сходны с международным непатентованным наименованием (далее - МНН) «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)» (<https://www.vidal.ru/veterinar/molecule-in/milbemycin-oxime>).

Мильбемицина оксим, входящий в состав препарата, относится к группе макроциклических лактонов, выделяемых в результате ферментативной деятельности *Streptomyces hygroscopicus* var. *aureolacrimosus*, активен в отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте собак, а также личинок нематоды *Dirofilaria immitis* (<https://www.vetlek.ru/directions/?id=1005>).

МНН - уникальное название действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. МНН имеет всемирное признание и является общественной собственностью. МНН – это универсальное название, позволяющее идентифицировать фармакологические вещества в составе лекарственного препарата в любой стране мира.

МНН предназначены для использования в фармакопеях, при маркировке лекарственных препаратов, предоставлении информации о лекарственных средствах, в рекламе и рекламных материалах, контроле за лекарственными препаратами, в научной литературе и в качестве основы для названий воспроизведенных лекарственных препаратов. С использованием МНН составляют перечень жизненно необходимых лекарственных средств ВОЗ и соответствующие перечни многих стран мира.

Согласно Методическим Рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.) не следует использовать в товарных знаках структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частями.

Не следует использовать МНН или графически и (или) фонетически сходные с ними названия для лекарственного препарата другого химического состава или

действия, а также включать в названия лекарственного препарата слова или части слов, характерные для названий препаратов других химических и (или) фармакологических групп.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как такая регистрация может быть признана противоречащей общественным интересам.

Одновременно, в отношении товаров, в состав которых не входит действующее вещество «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, а также нанести вред здоровью и привести к опасным социальным последствиям, что также является мотивом для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 22.01.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты ветеринарные, а именно, содержащие действующее вещество МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)», услуг 35 класса МКТУ “продажа оптовая ветеринарных препаратов, содержащих действующее вещество МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME), услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 05 классе настоящего перечня]»;

- заявитель не считает, что словесные элементы «Мильбецин», «Milbescin» являются частью МНН, а скорректированный перечень обусловлен сходством с указанным наименованием и положением «Методических рекомендаций» о недопустимости использования таких, сходных с МНН названий для лекарственных препаратов другого химического состава;

- заявленное обозначение не содержит ни часть МНН «МИЛЬБЕМИЦИН», ни часть «MILBEMYCIN» (ни части ОКСИМ, OXIME);

- что касается частей МНН - «МИЛЬБЕМИЦИН», «MILBEMYCIN», то они содержат третьи слоги «-МИ», «-МУ», отсутствующие в элементах «Миљебецин», «Milbecin» заявленного обозначения;

- наличие в этих элементах первых двух слогов «МИЛЬ-», «-БЕ-» («MIL-», «-BE-») и последних слогов «-ЦИН», «-CIN» в отсутствие слогов «-МИ», «-МУ» не позволяет считать, что в данных элементах использована часть МНН, поскольку сочетание нескольких разрозненных (начальных и конечного) слогов МНН таковой признана быть не может.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713049 в отношении указанных выше товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.03.2020) подачи заявки №2020713049 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

Мильбецин Нео
Milbecin Neo

« _____ », состоящее из словесных элементов «Мильбецин Нео» «Milbecin Neo», выполненных одно под другим буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ «препараты ветеринарные, а именно, содержащие действующее вещество МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)», услуг 35 класса МКТУ «продажа оптовая ветеринарных препаратов, содержащих действующее вещество МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME), услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 05 классе настоящего перечня]».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является сходным с международным непатентованным наименованием (МНН) «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)» (<https://www.vidal.ru/veterinar/molecule-in/milbemycin-oxime>).

МНН - это уникальное название действующего вещества лекарственного средства, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, позволяет идентифицировать фармакологические вещества в составе лекарственного препарата в любой стране мира.

Так, МНН «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)» относится к группе макроциклических лактонов, выделяемых в результате ферментативной деятельности *Streptomyces hygroscopicus* var. *aureolacrimosus*, активен в отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте собак, а также личинок нематоды *Dirofilaria immitis* (<https://www.vetlek.ru/directions/?id=1005>).

Сопоставительный анализ сходства заявленного обозначения «Мильбецин Нео» «Milbecin Neo», и МНН «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)» показал следующее.

Фонетическое сходство основных “сильных” элементов заявленного обозначения “Мильбецин/Milbecin” и элемента “Мильбемицин/Milbemycin” МНН характеризуется высокой степенью фонетического сходства, обусловленного тождеством звучания начальных (“Мильбе-/Milbe-“ и “Мильбе-/Milbe-”) и конечных частей (“-цин/-cin” и “-цин/-cin”), наличием совпадающих звуков и их одинаковым расположением. Отличие заключается только в двух буквах “-ми-”/“-му-” в противопоставленном элементе “Мильбемицин/Milbemycin”. Однако, тождество начальных и конечных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при восприятии знаков, при быстром прочтении данные обозначения могут быть прочитаны одинаково.

Элементы заявленного обозначения “Нео/Neo” и противопоставленного МНН “Оксим/Oxim” являются “слабыми” при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Элемент “Нео” – составная часть сложных слов, означающая “новый, молодой, вновь созданный” (<https://dic.academic.ru/>, “Медицинский словарь”), часто используется в названии лекарственных средств, например, “Нео-ангин”, “нео-пенотран”, “Коделак-нео”, “Фленокс Нео” (см. yandex.ru).

“Оксимы” - это лекарственные средства, известные своей способностью обращать обратное связывание фосфорорганических соединений с ферментом ацетилхолинэстеразой (AChE) (<https://ru.qaz.wiki/wiki/Obidoxime>).

По семантическому признаку сходства сопоставительный анализ сравниваемых обозначений невозможно провести, поскольку они являются фантазийными.

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, так как выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Таким образом, заявленное обозначение «Мильбецин Нео/Milbecin Neo» сходно с до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам с международным непатентованным наименованием «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)» и ассоциируется с ним в целом, несмотря на незначительное отличие.

Постановлением Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 12436/11, в частности, указано, что на заседании 46-й Всемирной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мае 1993 года была принята резолюция WHA 46.19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства-участников ВОЗ были возложены обязательства по препятствованию использования международных непатентованных наименований либо производных от них названий в составе товарных знаков. Рекомендации ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников.

Международное непатентованное наименование (International Nonproprietary Names, то же самое, что «международные имена, не имеющие владельцев») – это уникальное название фармакологического вещества, которое присваивается ВОЗ, имеет всемирное признание, служит универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства. С учетом указанных положений международное непатентованное наименование может быть отнесено к общепринятым терминам (то есть к лексической единице, характерной для определенной области науки (фармакологии)), поскольку является названием фармакологического вещества. Оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, регистрация товарного знака «Мильбецин Нео/Milbecin Neo» сходного с МНН «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)» в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ будет противоречить общественным и публичным интересам и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное статьей 41 Конституции Российской Федерации, следовательно, противоречит требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что скорректированный заявителем заявленный перечень товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, включающих в свой состав МНН «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)», не снимает вышеуказанных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, в связи с ограничением заявителем перечня товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку содержит в качестве действующего вещества МНН «МИЛЬБЕМИЦИН ОКСИМ (MILBEMYCIN OXIME)».

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2020.