

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

Заявленное обозначение сходно до степени смешения (сходство приближено к тождеству) с названием международного непатентованного наименования «БОЗЕНТАН/BOSENTAN» (бозентан: Фармакологическое действие - вазодилатирующее периферическое, вазодилатирующее в отношении легочного артериального русла. Бозентан является неселективным антагонистом эндотелиновых рецепторов типа ЕТА и ЕТВ. Бозентан снижает как легочное, так и системное сосудистое сопротивление, приводя к повышению сердечного выброса без увеличения ЧСС) (См. Интернет-ресурсы: https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3680.htm, <https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1784>, <https://grls.rosminzdrav.ru/>, <https://www.regmed.ru/db/InnWork.aspx>; <https://www.pharmindex.ru/mnn/bosentan.html>).

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

Не рекомендуется использовать в торговых названиях лекарственных препаратов 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.

Регистрация товарного знака, сходного с МНН, необоснованно наделяет правообладателя определенными преимуществами. Более того, это наносит урон репутации Российской Федерации как члену ВОЗ, несущему обязательства по препятствованию использованию МНН в составе товарных знаков.

Любые действия, создающие угрозу для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичному порядку и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную статьей 41 Конституции Российской Федерации (см. "Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств", "Приказ № 429н от 29.06.2016 Об утверждении

Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения", «Руководство по международным непатентованным наименованиям» [http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ru/;](http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ru/)

[http://rudocor.net/medicine2009/bz-cw/med-dmdax.htm;](http://rudocor.net/medicine2009/bz-cw/med-dmdax.htm)

<https://www.regmed.ru/Content/Doc.aspx?id=be7bce9b-e8c3-4b5e-aab2-f4d234c34c68> или <https://www.regmed.ru> далее поиск Рациональный выбор названий лекарственных средств или Правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении товаров 05 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ будет противоречить общественным интересам на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, не рекомендуется использование названий, способных ввести в заблуждение потребителя относительно истинного состава и действия лекарственного препарата. К этой категории относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенной качественной характеристике (составе и (или) фармакологических свойствах) лекарственного препарата, которое не соответствует действительности.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 05 класса МКТУ, то есть товаров с иными свойствами, способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара, что может нанести вред здоровью и привести к опасным социальным последствиям (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 15.04.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- перечень оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака носит исчерпывающий характер и не содержит такого основания как сходство до степени смешения с международным непатентованным наименованием;
- в этой связи вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с МНН является необоснованным;

- употребление слова «БОЗЕНТАС/BOSENTAS» не может являться противоречащим общественным интересам, поскольку не составляет ни неэтично примененную символику, не содержит антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, никоим образом не оскорбляет религиозные чувства верующих, а также не содержит слова, написание которых нарушает правила орфографии;

- обозначение «БОЗЕНТАС/BOSENTAS» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава и назначения товара в отношении товаров, не содержащих в своем составе действующего вещества под МНН «БОЗЕНТАС/BOSENTAS», поскольку оно является фантазийным;

- потребители не ассоциируют обозначение «БОЗЕНТАС/BOSENTAS» с МНН ввиду того, что обозначение является фантазийным;

- заявленное обозначение и противопоставленное МНН следует признать несходными с точки зрения семантики, так как рассматриваемое обозначение является фантазийным, а МНН может быть воспринято как фантазийное или как действующее вещество в препаратах, снижающих легочное сосудистое сопротивление;

- заявленное обозначение и МНН не являются сходными фонетически, поскольку по-разному прочитываются, имеются различия в гласных и согласных звуках, что формирует иное восприятие потребителями обозначений.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756385 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (20.12.2018) подачи заявки №2018756385 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.

БОЗЕНТАС / BOSENTAS

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение « _____ », состоящее из словесных элементов «БОЗЕНТАС» «BOSENTAS», выполненных

заглавными буквами русского и латинского алфавитов через слеш. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является созвучным с международным непатентованным наименованием (МНН) «БОЗЕНТАН/BOSENTAN».

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 «БОЗЕНТАН/BOSENTAN» оказывает вазодилатирующее периферическое действие в отношении легочного артериального русла. Оно является неселективным антагонистом эндотелиновых рецепторов типа ЕТА и ЕТВ. «БОЗЕНТАН/BOSENTAN» снижает как легочное, так и системное сосудистое сопротивление, приводя к повышению сердечного выброса без увеличения ЧСС) (Интернет-ресурсы: https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3680.htm, <https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1784>, <https://grls.rosminzdrav.ru/>, <https://www.regmed.ru/db/InnWork.aspx>; <https://www.pharminindex.ru/mnn/bosentan.html>).

Сопоставительный анализ сходства заявленного обозначения «БОЗЕНТАС/BOSENTAS» и МНН «БОЗЕНТАН/BOSENTAN» показал следующее.

Фонетическое сходство основано на наличии одинакового количества согласных и гласных букв, звуков и звукосочетаний, одинаковым расположением звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу в обозначениях, отличие составляет только в одной последней букве «С/S» и «Н/N».

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

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

Таким образом, заявленное обозначение «БОЗЕНТАС/BOSENTAS» созвучно с международным непатентованным наименованием «БОЗЕНТАН/BOSENTAN» и сходно с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с

ним в целом, несмотря на незначительное отличие (в одном звуке или букве в конце слов).

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 «БОЗЕНТАС/BOSENTAS», созвучное с МНН «БОЗЕНТАН/BOSENTAN» в отношении 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.

Кроме того, заявленное обозначение «БОЗЕНТАС/BOSENTAS», испрашиваемое для товаров 05 класса МКТУ, не содержащих в качестве действующего вещества МНН (например, биндажи перевязочные; инсектициды; молоко сухое для детей), способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара, что может нанести вред

здоровью и привести к опасным социальным последствиям (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2019.