

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.10.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАТЕНТ», Самарская область, г. Чапаевск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764833, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**МАРГАНСЕПТ**» по заявке № 2021764833, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное
АРГЕНСЕПТ
обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ARGENSEPT**» по

свидетельству № 640680 (дата приоритета: 18.04.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Аргентум», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 14.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2022. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 640680 предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В связи с указанным заявитель просил отменить решение Роспатента от 11.05.2022 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2021764833 в отношении сокращенного списка товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«антисептики, содержащие перманганат калия; препараты фармацевтические, содержащие перманганат калия; средства дезинфицирующие, содержащие перманганат калия».*

Оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Аргентум», Москва, от 03.10.2022 представлен на заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2022.

Также на заседании от 16.11.2022 коллегией на основании пункта 45 Правил ППС было указано на новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, противоречие заявленного обозначения подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие было обосновано тем, что заявленное обозначение состоит из частей «МАРГАН-» и «-СЕПТ», характеризующих товары сокращенного перечня. Коллегией приобщены дополнительные материалы:

1. Распечатка данных Государственного реестра лекарственных средств, <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82&lf=&TradeNmR=&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0®type=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1>.

2. Распечатка словарной статьи «Марганцовка», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/103358>.
3. Распечатка из онлайн словаря, <https://дословно.рф/содержит/марган>.
4. Распечатка из онлайн словаря сокращений, <https://sokr.ru/марган/>.
5. Распечатка <https://latin.slovaronline.com/14599-MARGANETS>.
6. Распечатка статьи «manganum» из Англо-русского медицинского словаря, https://medicine_en_ru.academic.ru/44528.
7. Распечатка «Калия перманганат», <https://medum.ru/permanganat-kaliya>.
8. Распечатка из латинско-русского онлайн словаря перевода слов «septicus», <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/septicus>.
9. Выдержка из Национального стандарта РФ «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность», <https://docs.cntd.ru/document/1200136934>.
10. Сведения по делу и выдержки из решения, относящиеся к рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам дела № СИП-839/2020.

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764833, а также материалами коллегии, приобщенными к протоколу заседания, заявитель был ознакомлен в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС.

В корреспонденции, поступившей 30.11.2022, заявитель привел следующие доводы по вопросам охраноспособности заявленного обозначения:

- заявленное обозначение «МАРГАНСЕПТ» выполнено в одну строку заглавными буквами русского алфавита без графической составляющей, в частности, выделения какой-либо из частей обозначения посредством цветового решения, использования различного регистра букв, выделения жирным и прочих изобразительных приемов;

- заявленное обозначение читается и воспринимается в целом, как единая лексическая единица, деление данного слова на части является недопустимым вследствие позиционирования самим заявителем обозначения как неделимого слова, использования в гражданском обороте именно в таком виде.;

- заявленное обозначение в целом является фантазийным, отсутствует в словарях и справочниках;

- заявленное обозначение может быть воспринято потребителем по-разному с постановкой ударения на различные гласные буквы, а также создать различные образы и ассоциации;

- коллегией была произведена разбивка слова «МАРГАНСЕПТ» на некие составные части, каждая из которых была оценена в отдельности, что недопустимо;

- коллегией не представлено сведений о том, что большая часть потребителей будет воспринимать заявленное обозначение именно в том «разбитом» виде;

- заявитель не нашел ни одного случая дискламации отдельно стоящей части «СЕПТ», напротив, элемент «СЕПТ» признается обладающим различительной способностью, даже вопреки соответствующих просьб заявителей (см., например, уведомление о результатах проверки соответствия по заявке № 2022740949 от 25.11.2022);

- непосредственно к перманганату калия можно однозначно отнести только одно название – «марганцовка»;

- элемент «МАРГАН-» не может создавать в умах потребителя однозначной ассоциативной связи с перманганатом калия;

- перманганат калия представляет собой калиевую соль сильной марганцевой кислоты KMnO_4 , его антисептическое действие обуславливается в первую очередь атомарным кислородом, который из него выделяется;

- представленная коллегией информация в отношении перманганата калия и марганцовки с таких ресурсов как «Государственный реестр лекарственных средств», «Толковый словарь Ожегова», «Англо-русский медицинский словарь», «Справочник лекарственных препаратов» никаким образом не демонстрирует очевидности связи словесного элемента «МАРГАН-» с описанным на указанных ресурсах антисептическим средством;

- в материалах коллегии нет сведений о фактическом использовании слова «МАРГАН-» в качестве сокращения названия препаратов «перманганат калия» или «марганцовка» и ассоциации данного слова с товарами 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение «МАРГАНСЕПТ» отличается от обозначения «МАРГАНЦОВКА» на четыре буквы, а часть «МАРГАН-» – на пять букв;

- заявителю не ясно, на основании чего Роспатент допускает избирательное применение правил, относящихся к выбору наименований лекарственных средств, при вынесении одних решений и игнорирование этих же самых правил при вынесении других;

- первоначально заявленный перечень подразумевал все препараты, включая *«препараты фармацевтические на основе перманганаты калия»* из сокращенного перечня, вследствие чего сокращение заявленного перечня сводит к нулю возможное введение потребителя в заблуждение относительно состава препарата;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «ПЕРМАНГАСЕПТ» по свидетельству № 854047, охраняемый, в том числе, в отношении таких товаров 05 класса МКТУ, как *«антисептики; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; продукты фармацевтические»*;

- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит такие регистрации товарных знаков, как «МАРГАНЦОВ» по свидетельству № 433546, «МАРГАНЦЕЛИЯ» по свидетельству № 862769, имеющих начальную часть «МАРГАНЦ»;

- изначальные изложенные в решении Роспатента препятствия были устранены, что требовало значительных затрат организационных, временных и иных ресурсов, а имеющаяся несогласованность и отсутствие единообразия практики разных отделов Роспатента в рассмотрении одинаковых вопросов подрывает доверие заявителей и не позволяет строить планы защиты своей интеллектуальной собственности;

- директор заявителя является автором и патентообладателем евразийского патента на изобретение № 040727 В1 «Антисептическая композиция, содержащая калия перманганат», важность которого изобретения в условиях сложнейшей эпидемиологической ситуации является высокой;

- заявленное обозначения было специально разработано для индивидуализации изобретенного антисептического средства по вышеуказанному патенту;

- в настоящий момент ведется активная работа по созданию поточной линии производства данное антисептической композиции.

В завершение своих доводов заявитель просил вынести решение о регистрации товарного знака в отношении сокращенного списка товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«антисептики, содержащие перманганат калия; препараты фармацевтические, содержащие перманганат калия; средства дезинфицирующие, содержащие перманганат калия»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.10.2021) заявки № 2021764833 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся

изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «МАРГАНСЕПТ» по заявке № 2021764833 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, с учетом ограничения, указанного в возражении и дополнении от 30.11.2022, в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«антисептики, содержащие перманганат калия; препараты фармацевтические, содержащие перманганат калия; средства дезинфицирующие, содержащие перманганат калия».*

В качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы приведены сведения о товарном знаке

АРГЕНСЕПТ

«ARGENSEPT» по свидетельству № 640680, представляющем собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и

латинского алфавитов в две строки, охраняемого, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривал правомерность вывода оспариваемого решения о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также об однородности заявленных товаров товарам противопоставленной регистрации. Вместе с тем заявитель сообщил, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«антисептики, содержащие перманганат калия; препараты фармацевтические, содержащие перманганат калия; средства дезинфицирующие, содержащие перманганат калия»*.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, при этом товарный знак

АРГЕНСЕПТ

«**ARGENSEPT**» не относится к коллективным или общеизвестным товарным знакам, что позволяет принять во внимание представленное согласие.

Однако коллегией были установлены иные мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно, его несоответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ показал, что заявленное обозначение «МАРГАНСЕПТ» состоит из частей «МАРГАН-» и «-СЕПТ», характеризующих испрашиваемые товары 05 класса МКТУ.

Так, часть «-СЕПТ» используется в качестве форманты в составе товарных знаков различных лиц, зарегистрированных в отношении дезинфицирующих средств и препаратов. Происхождение данной форманты связывается с латинским словом «septicus», означающим «вызывающий нагноение, гнилостный» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru/septicus>). Наличие этой форманты как указывающей на назначение препаратов и средств как предотвращающих / исключающих гниение, порчу относится, главным образом, к товарам, обладающим

антисептическими свойствами (см., например, практику Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-839/2020).

При этом часть «МАРГАН-» является сокращением от слова «марганцовка», широко известного российским потребителям как название соединения «перманганат калия», являющегося дезинфицирующим средством, антисептиком (см. распечатки коллегии <https://sokr.ru/марган/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/103358>, <https://grls.rosminzdrav.ru>, <https://medum.ru/permanganat-kaliya>).

Испрашиваемый заявителем перечень *«антисептики, содержащие перманганат калия; препараты фармацевтические, содержащие перманганат калия; средства дезинфицирующие, содержащие перманганат калия»* относится к товарам на основе перманганата калия, по отношению к которым части «МАРГАН-» и «-СЕПТ» с очевидностью указывают на их свойства/состав, то есть характеризуют их, как обладающих антисептическими свойствами и основанными на марганцовке.

В отношении довода заявителя об отсутствии в материалах коллегии доказательств соответствующего восприятия заявленного обозначения потребителями следует отметить, что оценка восприятия обозначения как описательного осуществляется исходя из того перечня товаров, для которых испрашивается его регистрация. В данном случае названное восприятие является очевидным, исходя из формулировок сокращенного перечня и не требует домысливания.

Что касается указания заявителя на отсутствие случаев дискламации отдельно стоящей части «СЕПТ», а также случаев регистрации в качестве товарных знаков словесных обозначений, включающих часть «МАРГАНЦ-», то коллегия обращает внимание именно на совокупность в данном случае части «-СЕПТ» с частью «МАРГАН-», относящейся к понятию «марганцовка», которое называет антисептическое средство. Представленные заявителем примеры не относятся к подобному сочетанию. Как известно, каждое обозначение уникально, и в отношении каждого обозначения проводится самостоятельный анализ.

Заявитель привел довод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем по-разному, однако, не указал ни одной из возможных ассоциаций в противовес восприятия, установленного коллегией.

Относительно факта регистрации на имя заявителя товарного знака «ПЕРМАНГАСЕПТ» по свидетельству № 854047, следует отметить, что он представляет собой иное обозначение, содержит большее количество слогов и воспринимается, в том числе, в связи с представленным в свидетельстве перечнем товаров иным образом.

В связи с доводами заявителя об изобретении № 040727 В1 «Антисептическая композиция, содержащая калия перманганат» коллегия поясняет, что в данном случае оценивается исключительно способность заявленного обозначения характеризовать испрашиваемые в возражении товары и не умаляется достижение заявителя и его сотрудников.

Таким образом, заявленное обозначение является характеристикой испрашиваемых товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2022, изменить решение Роспатента от 11.05.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764833.