

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела возражение от 19.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №267674, поданное ООО «Стройинвест», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке №2002734586/50 с приоритетом от 27.12.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.04.2004 за №267674 на имя Общества с ограниченной ответственностью «03 Аптека», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 09 и услуг 35, 44 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый знак является словесным и представляет собой фантазийное слово «ОЗАПТЕКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.08.2005 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак «ОЗАПТЕКА» представляет из себя отличительную часть фирменного наименования правообладателя, выполненную без пробелов и, очевидно, состоит из двух частей – начальной части «03» и второй части «АПТЕКА». При этом значимое слово русского языка «АПТЕКА» занимает в знаке доминирующее положение;

2. Согласно словарю «АПТЕКА» – учреждение, в котором продаются (или изготавливаются и продаются) лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены; набор лекарств для первой помощи;

3. Для товаров 05, части услуг 35 (продвижение товаров, снабженческие услуги для третьих лиц в той части этих услуг, которая связана с продвижением и продажей товаров 05 класса МКТУ) классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак, часть оспариваемого знака «АПТЕКА» является общепринятым термином в обиходном языке и в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях используется для обозначения места сбыта и производства лекарств, лечебных средств, предметов санитарии и гигиены;

4. Для части товаров 05 и части услуг 35 классов МКТУ словесный элемент «АПТЕКА» является описательным, поскольку указывает на вид товаров/услуг, а также на место производства или сбыта товаров, в частности, к ним относятся видовые наименования предприятий;

5. Необходимость использования слова «аптека» в хозяйственном обороте любым лицом обуславливает невозможность регистрации данного слова в качестве товарного знака;

6. Начальная часть знака «03» представляет из себя номер телефона для экстренного вызова скорой медицинской помощи, что позволяет отнести его к общепринятым символам, т.е. обозначениям, символизирующим отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары/услуги, содержащиеся в перечне свидетельства;

7. Товарный знак по свидетельству №267674 состоит исключительно из неохраноспособных элементов, а именно, «03» и «АПТЕКА», которые являются, соответственно, общепринятыми символом и термином для товаров 05 и части услуг 35, 44 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;

8. Поскольку «АПТЕКА» является специализированным учреждением, то для всех товаров и услуг, не связанных с видом ее деятельности, оно может рассматриваться как ложное или вводящее потребителей в заблуждение относительно товара/услуги и его изготовителя, что не соответствует установлениям пункта 3 статьи 6 Закона;

9. Во внимание следует принимать тот факт, что фирменное наименование правообладателя оспариваемого знака включает слово «аптека», что напрямую указывает на область деятельности правообладателя. В этой связи оказание им иного рода услуг будет противоречить требованиям Положения о фирме 1927 года, пункта 3 статьи 6 Закона;

10. По крайней мере один из входящих в знак элементов – «АПТЕКА» воспринимается как правдоподобное указание на конкретный вид предприятия, в силу чего может быть признан ложным или способным ввести в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №267674 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- страницы из Толкового словаря русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1996, стр. 25 на 2л. [1];
- Федеральный закон №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на 4л. [2];
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2002 №489 «Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности» на 1л. [3];
- страницы из справочника «Адрес качества – продукты питания 2000» на 2л. [4];

- страницы из справочника «Моя телефонная книга» на 2л. [5];
- страницы из справочника «Телефонная книга 2004, Москва, Московская область» на 2л. [6].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил на заседании коллегии отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, ссылаясь на следующие обстоятельства:

- аргументация возражения строится на основе анализа фирменного наименования, а вывод делается в отношении товарного знака, что является абсолютно нелогичным, поскольку каждое из понятий представляет собой самостоятельный вид средства индивидуализации;

- разбивка оспариваемого товарного знака на две части необоснованна, поскольку знак зарегистрирован целиком и воспринимается как единое целое;

- товарный знак является сложным фантазийным словом, которое имеет существенные отличия графического, фонетического, морфологического и семантического характера от словосочетания «03 АПТЕКА»;

- утверждение о том, что «хирургически» выделяемая часть знака «03» будет восприниматься как номер телефона необоснованна, поскольку с аналогичной степенью вероятности можно говорить, что данная часть будет восприниматься как указание на сказочную страну ОЗ из произведений Л.Фрэнка Баума. Именно данная семантика закладывалась в обозначение при разработке оспариваемого товарного знака;

- услуги, отнесенные к 35 классу МКТУ, в той или иной степени могут относиться к аптекам, если ее рассматривать как структуру бизнес сообщества, а не только как здание с вывеской, в котором лекарства, сотрудники, вывески и оборудование появляются чудесным образом, сами по себе;

- доводы о фирменном наименовании правообладателя не имеют смысла, поскольку его можно в любой момент изменить;

- товарный знак «ОЗАПТЕКА» является своеобразным ребусом, предоставляя потребителю возможность домысливания и восприятия посредством ассоциации с местом, где можно волшебным образом быстро исцелиться.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №267674.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (27.12.2002) поступления заявки №2002734586/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация, в частности, товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.(1.1) Правил).

В соответствии с абзацами первым и пятым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация, в частности, товарных знаков, состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.2 (1.4) Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацами первым и шестым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров/услуг, указания свойств товаров, обозначения категории качества товаров/услуг; указание свойств товаров/услуг (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.(1.5) Правил).

Обозначения, указанные в вышеперечисленных абзацах пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Исходя из пункта 14.4.2.1 Правил, при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак представляет собой слово «ОЗАПТЕКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Обращение к доступным источникам информации показывает, что в русском языке отсутствует лексическая единица «ОЗАПТЕКА», обладающая семантическим значением, что обуславливает вывод о фантазийности оспариваемого товарного знака в целом.

Довод лица, подавшего возражение, о прочтении знака как «03 АПТЕКА» не может быть признан убедительным по следующим причинам.

Очевидно, что две первые позиции словесного элемента «ОЗАПТЕКА» одновременно могут восприниматься в качестве букв «ОЗ» и в качестве цифр «03». Однако степень их цифрового восприятия весьма низкая в силу первоначального расположения букв «ОЗ» (легкость прочтения придает всему обозначению словесную завершенность), а также отсутствия иных элементов, составляющих обозначение (цифр или изобразительных элементов).

Вместе с тем, коллегия считает убедительным довод о том, что популярность произведений Л.Фрэнка Баума, приводит к тому, что

российскими потребителями данное обозначение с высокой степенью вероятности может быть воспринято как происходящее от названия сказочной страны, и, таким образом, будет вызывать ассоциации с возможностью волшебным образом быстро исцелиться.

Таким образом, неоднозначность прочтения оспариваемого знака не позволяет установить описательность оспариваемого знака или его прямое указание на место производства или сбыта товаров/услуг.

Ссылка лица, подавшего возражение, на фирменное наименование правообладателя «ОЗ Аптека» является несостоятельной, поскольку оценка товарного знака потребителем происходит вне зависимости от знания им лица, производящего товары или оказывающего услуги.

Мотивировочная часть решения изложена с учетом доводов, содержащихся в особом мнении от 01.12.2005.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований, позволяющих принять позицию лица, подавшего возражение, и, соответственно, для признания регистрации как несоответствующей требованиям положений пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «ОЗАПТЕКА» по свидетельству №267674.**