

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 №285276, поданное ООО «Стройинвест», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке №2003716232/50 с приоритетом от 21.08.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2005 за №285276 на имя Общества с ограниченной ответственностью «03 Аптека», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый знак является словесным и представляет собой фантазийное слово «АПТЕКАОЗ», 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 3 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак «АПТЕКАОЗ» состоит из двух частей – начальной части «АПТЕКА» и второй части «03». 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 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) класса 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 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. Вторая 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 №285276 состоит исключительно из неохраноспособных элементов, а именно, «АПТЕКА» и «03», которые являются, соответственно, общепринятыми термином и символом для части услуг 35 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;

8. Поскольку «АПТЕКА» является специализированным учреждением, то для всех услуг, не связанных с видом ее деятельности, оно может рассматриваться как ложное или вводящее потребителей в заблуждение относительно услуги и лица, ее оказывающего, 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 №285276 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 «АПТЕКА 03»;

- 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 «АПТЕКАОЗ» 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 №285276.

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

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 (21.08.2003) поступления заявки №2003716232/50 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 05.03.2003 №32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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

- общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе, указывающих на место производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности,

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- 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 Правил).

Согласно пункту 2.3.2.2 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 обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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 2.3.2.3. 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 14.4.1 Правил, при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 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 «АПТЕКАОЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Обращение к доступным источникам информации показывает, что в русском языке отсутствует лексическая единица «АПТЕКАОЗ», обладающая семантическим значением, что могло бы служить основанием для вывода о фантазийности оспариваемого товарного знака в целом.

Вместе с тем, очевидным является то, что две последние позиции словесного элемента «АПТЕКАОЗ» одновременно могут восприниматься в качестве букв «ОЗ» или в качестве цифр «03». Вероятность восприятия их в качестве цифр выше в силу первоначального расположения значимого слова русского языка «АПТЕКА», а элемент «ОЗ» будет восприниматься в качестве цифр постольку, поскольку является общепринятым номером телефона для экстренного вызова скорой медицинской помощи. Слитное написание отмеченных элементов не меняет данного восприятия, поскольку благодаря наличию у слова «АПТЕКА» семантики после него будет возникать логическая пауза.

При этом довод правообладателя 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 ОЗ, и, таким образом, будет вызывать ассоциации с возможностью волшебным образом быстро исцелиться, в рассматриваемой ситуации маловероятно в силу тесной связи элементов «аптека» и «03» за счет отнесения их к области оказания медицинской помощи.

Обращение к справочной литературе позволило выявить, что «аптека» – учреждение, в котором продаются (или изготавливаются и продаются) лекарства, лечебные средства, предметы санитарии и гигиены; набор лекарств для первой

помощи [1], т.е. указанный словесный элемент подпадает под общепринятое наименование лица, оказывающего конкретные услуги.

Представленные материалы [4-6] свидетельствуют, что «03» – номер телефона для экстренного вызова скорой медицинской помощи, что позволяет отнести его к общепринятым символам, т.е. обозначениям, символизирующим область по оказанию медицинской помощи.

В целом оспариваемый знак состоит из неохраноспособных элементов – название предприятия и общепринятого символа, что противоречит установлениям пункта 1 статьи 6 Закона.

Изложенное позволяет также констатировать, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, т.е. не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, указывая на источник происхождения услуг.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам располагает основаниями, позволяющими принять позицию лица, подавшего возражение, и, соответственно, для вывода о признании регистрации не соответствующей требованиям положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 19.08.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «АПТЕКАОЗ» по свидетельству №285276 недействительным полностью.**