

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЭДИФАРМ", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709118, при этом установила следующее.

Обозначение “ **АПТЕКА АВТО** ” по заявке №2021709118 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 19.02.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709118 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Слово «АПТЕКА» заявленного обозначения означает учреждение для приготовления лекарств по рецептам врачей, а также для продажи лекарств и других

медицинских товаров, а слово «АВТО» - составная часть сложных слов, означающая "автомобильный*" (см. <https://dic.academic.ru/>; <https://kartaslov.ru/>) указывают на назначение услуг, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «АВТОАПТЕКА» по свидетельству №632343 с приоритетом от 21.11.16г. комбинированного знака обслуживания, зарегистрированным на имя Сычева-Михайлова Василия Владимировича, 355031, г. Ставрополь, ул. Ашихина, 5, кв. 60 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обслуживания, а также однородность услуг были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель полагает, что Роспатентом неверно проведена оценка охраноспособности словесного элемента «АВТО».

Проводить анализ восприятия заявленного обозначения по-отдельности неправомерно, по мнению заявителя, так как в целом в том виде, в котором оно

заявлено, обозначение « **АПТЕКА АВТО** » ни на что не указывает, является фантазийным.

Словесный элемент «АВТО» не является описательным в отношении услуг 35 класса МКТУ. Более того слово «АВТО» происходит от древнегреческого, который означает «сам, он», при этом в добавлении других слов может образовывать слова со значениями «самостоятельный», «автомобильный», «автоматический», «автобусный», «автогенный». Заявитель считает, что ввиду того, что деятельность

аптек не связана ни с транспортом, ни с самостоятельностью, не является описательным для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

В отношении противопоставления заявитель сообщает о новых обстоятельствах, о которых заявителю не было известно до вынесения оспариваемого решения, а именно, о получении им письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №632343.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021709118 в отношении всех услуг, перечисленных в перечне заявки.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Информация из онлайн-словарей о значении слова «АВТО» в русском языке;
2. Письмо-согласие от ИП Сычева-Михайлова В.В. на регистрацию товарных знаков по заявкам №№2021717085, 2021709118;
3. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №632343;
4. Подтверждение подачи в Роспатент документов для регистрации отчуждения прав на товарный знак №632343.

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

С учетом даты (19.02.2021) даты подачи заявки №2021709118 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **АПТЕКА АВТО** » по заявке №2021709118, выполненное буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в белом, чёрном, фиолетовом цветовом сочетании для услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] «АВТОАПТЕКА» по свидетельству №632343 с приоритетом от 21.11.2016 состоит из словесного элемента «АВТОАПТЕКА», выполненного буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух букв «А», соединенных в квадрат. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021709118 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для установления семантического значения слова « **АПТЕКА АВТО** » коллегия обратилась к словарным источникам.

Слово «АПТЕКА» представляет собой видовое наименование любых аптечных организаций. В свою очередь под аптечной организацией понимается структурное подразделение медицинской организации, осуществляющей розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом,

хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с положениями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

В соответствии с указанным определением слово «АПТЕКА» в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», для которых обозначение « **АПТЕКА АВТО** » заявлено, является общепринятым наименованием вида торгового предприятия.

Обращение к словарям показало: словесный элемент «АВТО» используется в составе сложных слов и может означать/указывать: 1) автоматический, например: автосцепка, авторезка, автокормушка, автоответчик. 2) самодвижущийся, например: автоплут, автодрезина. 3) на отношение к автомобилям, автомобильному транспорту, например: автобаза, автошина, автопробег, автоколонна, авторемонтный, автомагистраль, автолюбитель, автотурист, автоинспектор, автоспорт. 4) на отношение к самому себе, например: автобиография, автопортрет, автогравюра, автореферат. (Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов. Н.Ю. Шведова. 1949 - 1992, www.dic.academic.ru).

Учитывая услуги продажи фармацевтических препаратов, в отношении которых испрашивается регистрация, значения (2 и 4) слова «АПТЕКА» являются семантически нейтральными. Вместе с тем значения 1 и 4 вполне могут указывать на способ оказания услуг торговли – либо продажа препаратов дистанционным способом путем передачи товара доставкой на адрес покупателя и/или автоматическая продажа с использованием автоматических торговых автоматов (либо касс самообслуживания).

Принимая во внимание установленное значение слов, составляющих заявленное обозначение, следует сделать вывод о том, что смысловое восприятия обозначения « **АПТЕКА АВТО** » сводится к виду торгового предприятия, которое работает в автоматическом режиме (режиме автоматизированного Интернет-сайта)

и/ или с использованием собственной курьерской службы в целях обеспечения передачи товара покупателю.

Правдоподобность указанного восприятия словесных элементов «АПТЕКА АВТО» относительно испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ обуславливается следующими положениями законодательства.

Так, согласно подпунктам 35 и 36 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" под аптечной организацией понимается организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; под ветеринарной аптечной организацией понимается организация, структурное подразделение ветеринарной организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Выдача разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам регулируется Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. №697 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства от 18 февраля 2023 г. №272.

В соответствии с пунктом 7 Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом (далее - разрешение) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном административным регламентом, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

Для получения разрешения аптечная организация направляет заявление о получении разрешения (далее - заявление) с использованием личного кабинета на едином портале в автоматическом режиме с приложением:

копий документов (сведений), подтверждающих наличие оборудованных помещений (мест) для хранения сформированных заказов в соответствии с правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации;

копий документов (сведений), подтверждающих наличие собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договора с иными лицами, осуществляющими доставку с использованием такого оборудования;

копий документов (сведений), подтверждающих наличие электронной системы платежей и (или) мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги.

Учитывая, что продажа лекарств дистанционным способом возможна в силу вышеуказанных положений только в случае наличия у продавца собственной курьерской службы и электронной системы платежей и (или мобильных терминалов), то словесные элементы «АПТЕКА АВТО» в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»* указывают на вид предприятия, а также на способ организации торговли (дистанционная автоматизированная продажа с автодоставкой приобретаемых препаратов на адрес покупателя).

Принимая во внимание изложенное, обозначение по заявке №2021709118 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021709118 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство заявленного словесного обозначения « **АПТЕКА АВТО** » и



противопоставленного комбинированного товарного знака «АВТОАПТЕКА» установлено на основании сходства словесных элементов «АПТЕКА АВТО» и «АВТОАПТЕКА», содержащих в себе тождественные лексемы, при смене очередности их произношения. Вместе с тем смена мест лексем в сопоставляемых обозначений не приводит к иному смысловому восприятию словесных элементов, которое сводится в обоих случаях к названию организации торговли и указанию на способ ее оказания (дистанционный с использованием автодоставки препаратов).

Вместе с тем в поступившем возражении заявитель указал на обстоятельства, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель указывает на приобретение им исключительных прав на противопоставленный товарный знак.

Коллегия проверила статус противопоставленного товарного знака и установила отсутствие на дату рассмотрения возражения сведений о передаче прав на товарный знак к заявителю (в качестве правообладателя по-прежнему указан Индивидуальный предприниматель Сычев-Михайлов Василий Владимирович).

В отношении доводов заявителя о получении им письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака, коллегия указывает, что данный документ представлен в копии как на этапе ответа на уведомление (корреспонденция от 09.09.2022), так и на этапе делопроизводства по рассмотрению возражения.

Вместе с тем согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя противопоставленного товарного знака предоставления в административный орган в подлиннике. В отсутствии оригинала документа, на который заявитель ссылается, у коллегии отсутствуют основания для снятия противопоставления.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»* идентичны услугам 35 класса МКТУ *«продажа*

розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц» противопоставленного товарного знака

Таким образом, обозначение по заявке №2021709118 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, ввиду установленного сходства этих обозначений и установленной идентичности услуг.

Следовательно, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ обозначение по заявке №2021709118 не соответствуют требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2022.